



## DÉCISION DE L'AFNIC

**sfr-desimlockage.fr**

**Demande n° FR-2017-01365**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR  
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur T.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : sfr-desimlockage.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 07 septembre 2016 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011  
Date d'expiration du nom de domaine : 07 septembre 2017  
Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES – LWS

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 mai 2017 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 06 juin 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 19 juin 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 04 juillet 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis du 05 décembre 2016 de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR immatriculée le 18 novembre 1987 sous le numéro 343 059 564 au R.C.S. de Paris ;
- Publication au BOPI 95/12 NL – VOL. I de la demande d'enregistrement de la marque française semi-figurative « SFR » numéro 95 557 847 déposée le 07 février 1995 par le Requérant et pour les classes 9 et 38 ;
- Publication au BOPI 05/29 – VOL. II du renouvellement, sans limitation de la liste des produits et services, de la marque française semi-figurative « SFR » numéro 95 557 847 déclaré le 07 février 2005 ;
- Publication au BOPI 15/05 – VOL. II du renouvellement, sans limitation de la liste des produits et services, de la marque française semi-figurative « SFR » numéro 95 557 847 déclaré le 26 novembre 2014 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « SFR » numéro 004648309 enregistrée le 22 septembre 2005 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 38, 41 et 42 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque semi-figurative de l'Union européenne « SFR » numéro 008135048 enregistrée le 04 mars 2009 par le Requérant et pour les classes 9, 35 et 38 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « SFR ASSISTANCE » numéro 07 3 509 727 enregistrée le 27 juin 2007 par le Requérant et pour les classes 35, 36, 37, 38, 39, 44 et 45 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française semi-figurative « SFR » numéro 08 3 598 941 enregistrée le 16 septembre 2008 par le Requérant et pour les classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française semi-figurative « SFR » numéro 14 4 073 427 enregistrée le 04 mars 2014 par le Requérant et pour les classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <sfr-desimlockage.fr> enregistré le 07 septembre 2016 sous diffusion restreinte ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
  - <sfr.fr> enregistré le 23 juillet 1996 ;
  - <sfr.com> enregistré le 26 mai 1997 ;
  - <sfr.net> enregistré le 03 août 1996 ;
  - <sfr.org> enregistré le 07 mars 2000 ;
- Captures d'écrans de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <sfr-desimlockage.fr> ;
- Capture d'écran de la page « Utiliser un mobile SFR avec un autre opérateur : comment le désimlocker ? » du site internet du Requérant ;
- Décision D2007-1505 SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR contre Z. A. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 04 décembre 2007 concernant le nom de domaine <sfranaque.com> ;

- Décision DFR2011-0002 SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR contre International High Tech Consulting rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 23 mars 2011 concernant le nom de domaine <deblocage-sfr.fr>.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

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

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

*1.1 Le Requérent, la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR (ci-après « SFR »), créée en 1987, est un opérateur de télécommunications, télévision et fournisseur d'accès à Internet par câble exerçant son activité en France, notamment.*

*SFR fournit une offre complète de services de téléphonie fixe et mobile, d'accès à Internet et de contenus audiovisuels, sous sa marque SFR.*

*Sur le marché des télécoms, SFR est le deuxième opérateur en France.*

*Rachetée par le Groupe NUMERICABLE en 2014, SFR bénéficie d'une forte renommée auprès du public, du fait de sa position d'opérateur majeur de télécommunications et d'offres associées.*

*Le groupe NUMERICABLE – SFR fournit en effet 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.*

*Enfin, SFR bénéficie en France d'une renommée certaine dans le domaine des télécommunications, la vente de téléphones mobiles et autres services associés.*

*Le Requérent a eu connaissance de la réservation du nom de domaine <sfr-desimlockage.fr> (ci-après « nom de domaine contesté ») par un tiers, sans son consentement, depuis le 7 septembre 2016 (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 Requérent, 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 Requérent est en effet titulaire de plus de 570 marques reproduisant le terme SFR, seul ou en combinaison avec d'autres termes, dont notamment les marques ci-dessous, qui fondent notre*

*Plainte :*

*- La marque française semi-figurative « SFR » n° 95557847 déposée le 7 février 1995 (renouvelée)*

*;*

*- La marque de l'Union Européenne verbale « SFR » n° 004648309 déposée le 22 septembre 2005 (renouvelée) ;*

*- La marque française verbale « SFR ASSISTANCE » n° 073509727 déposée le 27 juin 2007;*

*- La marque française semi-figurative « SFR » n° 083598941 déposée le 16 septembre 2008 ;*

*- la marque de l'Union Européenne semi-figurative « SFR » n° 8135048 déposée le 4 mars 2009 ;*

*- La marque française semi-figurative « SFR » n° 14 4073427 déposée le 4 mars 2014.*

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

*La plainte est également basée sur la dénomination sociale « SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR » inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° RCS 343 059 564.*

*Une copie de l'extrait K-Bis concerné est jointe en Annexe 3.*

*Le Requérent est par ailleurs titulaire de nombreux noms de domaine composés du terme « SFR » seul ou associé à d'autres termes, qui fondent également notre*

*Plainte, dont notamment :*

*- sfr.fr, enregistré le 23 juillet 1996 ;*

*- sfr.com, enregistré le 26 mai 1997;*

*- sfr.net, enregistré 3 août 1996 ;*

*- sfr.org, enregistré le 7 mars 2000.*

*Une copie des recherches effectuées dans les bases de données WHOIS de l'AFNIC et de DOMAINTOOLS.COM, le 18 mai 2017 est jointe (Annexe 4).*

*Le signe SFR bénéficie en France, d'un caractère distinctif fort et d'une renommée certaine dans le domaine des télécommunications, la vente de téléphones mobiles et autres services associés.*

*Pour l'ensemble de ces raisons, le Requérent 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 <sfr-desimlockage.fr> porte manifestement atteinte aux droits antérieurs du Requérant

Le nom de domaine contesté « sfr-desimlockage.fr » reproduit à l'identique le signe « SFR » du Requérant, et notamment ses marques et noms de domaine « sfr ».

Le nom de domaine contesté « sfr-desimlockage.fr » constitue l'imitation des droits antérieurs précités en ce que les similitudes entre les signes sont fortes : ils partagent le même terme distinctif « SFR ». Le nom de domaine contesté est simplement constitué de la combinaison de la marque « SFR » avec le terme « desimlockage », terme descriptif dans le domaine des télécommunications puis qu'il fait immédiatement référence à l'opération qui constitue à « débloquer un téléphone portable verrouillé par un opérateur contractuel de téléphonie mobile afin de permettre d'utiliser une carte SIM de n'importe quel opérateur » (<https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9simlocker>).

Or, de nombreuses décisions en vertu du Règlement et des Principes directeurs considèrent que l'adjonction d'un terme descriptif ou générique à une marque surtout lorsque cette marque bénéficie d'une renommée, n'est pas de nature à écarter le risque de confusion qui existe entre un nom de domaine et la marque qu'il incorpore (Annexe 5).

Nous rajouterons que le nom de domaine contesté « sfr-desimlockage.fr » et les droits du Requérant sur lesquels sont fondés la présente plainte, désignent tous des appareils et services en lien avec les télécommunications, la téléphonie et les services d'assistance attachés.

Le nom de domaine contesté est susceptible de prêter à confusion avec les droits du Requérant. La contrefaçon par imitation est caractérisée. 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 deuxième opérateur de télécommunications 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 Requérant demande donc au Collège de considérer que le nom de domaine contesté porte atteinte aux droits antérieurs du Requérant.

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 Requérant, et du fait qu'il n'a jamais autorisé le Titulaire à utiliser ses droits à quelque titre que ce soit, le Requérant certifie que le Titulaire n'a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine contesté.

Par ailleurs, aucune relation commerciale n'existe entre le Requérant et le Titulaire.

Le nom de domaine contesté a été réservé le 7 septembre 2016. Le Titulaire ne pourra s'exonérer de sa responsabilité en prouvant un usage de longue date lui permettant d'être connu des consommateurs.

Le Requérant 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.

En effet le Requérant soutient que le nom de domaine « sfr-desimlockage.fr » a été enregistré de mauvaise foi.

C.1/ Au moment de l'enregistrement très récent du nom de domaine litigieux « sfr-desimlockage.fr », le Titulaire ne pouvait pas ignorer l'existence du Requérant et de ses droits antérieurs, en raison de leur renommée et de leur exploitation intensive depuis plus de 30 ans. Cette renommée a été précédemment reconnue par le Centre de Médiation et d'Arbitrage de l'OMPI dans de nombreuses décisions (Annexe 5). La reproduction des marques qui constituent l'acronyme de la dénomination sociale du deuxième opérateur de télécommunication en France ne peut être fortuite.

C.2/ De toute évidence, la réservation du nom de domaine en cause procède uniquement d'une mauvaise foi du Titulaire qui cherche à parasiter l'image du Requérant, ce dans le but de bénéficier de la renommée des marques de ce dernier ainsi que des investissements économiques de celui-ci réalisés autour de ses droits, sans bourse délier.

En effet, en réservant sans y être autorisé un nom de domaine reprenant le sigle SFR du Requérant, le Titulaire tente de générer du trafic sur son site Internet en profitant de la renommée de SFR et de ses marques, mais également de tirer indument profit de cette réservation puisqu'il propose des services rémunérés (Annexe 6).

*Il est indéniable que le Titulaire du nom de domaine contesté reprend l'image du site « officiel » du Requérant en reproduisant ses marques, son logo, ses codes couleurs et sa charte graphique (Annexe 7).*

*Par ailleurs, cet acte de mauvaise foi est accentué par le fait que le Titulaire ne manque pas d'écrire sur son site Internet, les termes « Désimlockage officiel » (Annexe 8), alors que le nom de domaine contesté n'est nullement le « site officiel » de SFR qui n'entretient aucune relation contractuelle avec le Titulaire.*

*De toute évidence, ces manœuvres peuvent légitimement laisser croire au consommateur qu'il s'agit du site officiel de l'opérateur SFR ou qu'il s'agit du site d'une personne dûment autorisée par SFR à procéder au déblocage de mobiles SFR. Cette volonté de parasiter crée une confusion totale auprès de la clientèle au regard des services proposés, de l'utilisation du même logo ainsi que de la même interface digitale du Requérant par le nom de domaine contesté.*

*Enfin, le Titulaire ne pouvait ignorer que le Requérant lui-même possédait déjà sur son site Internet, une « page assistance » offrant la possibilité à sa clientèle de débloquer également tout type de mobile (Annexe 9).*

*Le Requérant estime que la réservation par le Titulaire du nom de domaine en cause porte atteinte à ses droits antérieurs et que l'exploitation de ce site constitue un cas de parasitisme et de contrefaçon.*

*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 <sfr-desimlockage.fr > au profit du Requérant.».*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse le 19 juin 2017.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

*« Bonjour, Le nom de domaine en question, est utilisé pour proposer des services, et pas pour se prendre pour votre société et on a dit dans nul part qu'il s'agit de la société SFR. 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,

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 <sfr-desimlockage.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant et plus particulièrement à son acronyme « SFR » ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
  - La marque française semi-figurative « SFR » numéro 95 557 847 enregistrée le 07 février 1995 et dûment renouvelée pour les classes 9 et 38 ;
  - La marque de l'Union européenne « SFR » numéro 004648309 enregistrée le 22 septembre 2005 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 38, 41 et 42 ;

- La marque semi-figurative de l'Union européenne « SFR » numéro 008135048 enregistrée le 04 mars 2009 par le Requérant et pour les classes 9, 35 et 38 ;
- La marque française semi-figurative « SFR » numéro 08 3 598 941 enregistrée le 16 septembre 2008 par le Requérant et pour les classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 ;
- La marque française semi-figurative « SFR » numéro 14 4 073 427 enregistrée le 04 mars 2014 par le Requérant et pour les classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
  - <sfr.fr> enregistré le 23 juillet 1996 ;
  - <sfr.com> enregistré le 26 mai 1997 ;
  - <sfr.net> enregistré le 03 août 1996 ;
  - <sfr.org> enregistré le 07 mars 2000 ;

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 <sfr-desimlockage.fr> est similaire aux marques antérieures « SFR » du Requérant et notamment la marque française semi-figurative « SFR » numéro 95 557 847 enregistrée le 07 février 1995 et dûment renouvelée pour les classes 9 et 38 car il est composé de la marque « SFR » reprise à l'identique et du terme « desimlockage » utilisé pour signifier le déblocage d'un mobile pour être utilisé sur le réseau d'un autre opérateur que celui initialement utilisé par le mobile ; le « désimlockage » est un service proposé par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR.

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 selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques ni pour exploiter le nom de domaine <sfr-desimlockage.fr> ;
- Ne lui est pas affilié ;
- N'est pas connu des consommateurs sous le nom « SFR » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR est notamment titulaire des marques françaises antérieures :
  - « SFR » numéro 95 557 847 enregistrée le 07 février 1995 et dûment renouvelée pour les classes 9 et 38 et
  - « SFR » numéro 08 3 598 941 enregistrée le 16 septembre 2008 par le Requérant et pour les classes 9, 35, 36, 37, 38, 41 et 42,
 toutes les deux exploitées notamment pour des produits et services de « appareils et postes téléphoniques et radiotéléphoniques, abonnements téléphoniques etc. » ;
- Le Requérant fournit des décisions extra-judiciaires concernant sa société et ses marques et notamment, la décision DFR2011-0002 SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE – SFR contre International High Tech Consulting rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 23 mars 2011 concernant le nom de

domaine <deblocage-sfr.fr> dans laquelle l'expert qualifie la marque « SFR » du Requérant comme « indiscutablement notoire » ;

- Le nom de domaine reproduit à l'identique la marque « SFR » du Requérant ;
- Le Titulaire indique « on a dit dans nul part qu'il s'agit de la société SFR » cependant, le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque semi-figurative « SFR » du Requérant sans son consentement ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <sfr-desimlockage.fr> propose à la vente le service de « desimlockage » des mobiles SFR, services proposés par le Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <sfr-desimlockage.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 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 <sfr-desimlockage.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 <sfr-desimlockage.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 Montigny-le-Bretonneux, le 13 juillet 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

