



DÉCISION DE L'AFNIC

samsung-business.fr

Demande n° FR-2016-01269

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
Le Titulaire du nom de domaine : La société SOS-BUREAUTIQUE

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : samsung-business.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 juillet 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 29 juillet 2017
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 novembre 2016 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 1^{er} 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 novembre 2016.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 20 décembre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <samsung-business.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 24 octobre 2016 de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, immatriculée le 03 août 2000 sous le numéro 334 367 497 au R.C.S. de Bobigny ;
- Capture d'écran de la page dédiée à l'entreprise SAMSUNG ELECTRONICS sur le site internet <http://www.forbes.com> dont le contenu est rédigé en langue anglaise ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.bizinkorea.org> ayant trait à la présentation, en langue anglaise, de l'entreprise SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, à son capital et ses ventes au cours des années 2001 à 2014 ;
- Page wikipédia du 16 novembre 2016 dédiée à SAMSUNG ELECTRONICS ;
- Capture d'écran de la page internet « Où acheter en magasin » du site internet <http://www.ouacheterenmagasin.samsung.fr> ;
- Captures d'écrans de pages du site internet <http://www.samsung.com> et notamment :
 - o Accueil ;
 - o Business ;
 - o Mentions légales ;
- Notice complète de la marque française « SAMSUNG » numéro 1461305 enregistrée le 18 avril 1988 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 9 et 11 ;
- Publication au BOPI 88/39 de l'enregistrement de la marque française « SAMSUNG » numéro 1461305 effectué par le Requéran ;
- Publication au BOPI 98/18 - VOL.II du renouvellement du 24 mars 1998 de la marque française « SAMSUNG » numéro 1461305 enregistrée le 18 avril 1988 par le Requéran pour les classes 9 et 11 ;
- Publication au BOPI 08/34 - VOL.II du renouvellement du 12 mars 2008 sans limitation de la liste des produits et services de la marque française « SAMSUNG » numéro 1461305 enregistrée le 18 avril 1988 par le Requéran pour les classes 9 et 11 ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète INPI de la marque de l'Union européenne semi-figurative « SAMSUNG » numéro 506881 enregistrée le 09 avril 1997 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 14, 37, 38 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <samsung.fr> enregistré le 10 septembre 1998 par la société SAMSUNG ELECTRONICS France ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <samsung-business.fr> enregistré le 29 juillet 2015 par la société SOS-BUREAUTIQUE ;
- Extrait Kbis du 09 novembre 2016 de la société CGENIAL.COM, immatriculée le 30 mai 2016 sous le numéro 820 590 248 au R.C.S. de Créteil ayant pour nom commercial « SAMSUNG BUSINESS », pour enseigne « VIDEOCOM PARIS » et présidée par M. T. ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises « SOS-BUREAUTIQUE » dans la base INFOGREFFE ;
- Article extrait du site internet <http://www.e-marketing.fr> intitulé « Samsung Business : une nouvelle expérience digitale en magasin » paru le 15 avril 2015 ;

- Procès-verbal de constat d'huissiers du 29 septembre 2016 à la requête de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE sur le contenu du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <samsung-business.fr> ;
- Résultat obtenu après une recherche de marques « samsung » en vigueur en France appartenant à M. T. effectuée dans la base INPI ;
- Résultat obtenu après une recherche de marques « samsung » en vigueur en France appartenant à la société CGENIAL effectuée dans la base INPI ;
- Courrier du Titulaire daté du 22 septembre 2016 à l'attention de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE en réponse à la lettre recommandée de cette dernière en date du 13 septembre 2016 ;
- Courrier de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, daté du 30 septembre 2016, adressé au Titulaire le mettant notamment en demeure de transférer le nom de domaine <samsung-business.fr> à son profit.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. L'intérêt légitime de la requérante

La société Samsung Electronics Co. Ltd (ci-après « La Requéran »), est une société coréenne spécialisée dans le commerce de composants et d'équipements électroniques et de télécommunications, comptant parmi les leaders mondiaux des produits électroniques grand public et jouissant d'une très grande renommée en France et à l'étranger (Annexe 1). La marque SAMSUNG est exploitée en France par la filiale de la Requéran, la société Samsung Electronics France (Annexe 2).

La Requéran est titulaire de nombreuses marques SAMSUNG parmi lesquelles :

- La marque française SAMSUNG déposée le 12 mai 1978, renouvelée sous le numéro n° 1461305 le 18 mai 1978 et dûment renouvelée depuis sous ce numéro pour désigner des produits des classes 9 et 11

- La marque semi-figurative SAMSUNG de l'Union Européenne n° 506881 déposée le 9 avril 1997, enregistrée et dûment renouvelée depuis pour désigner des produits en classes 7, 9, 11, 14, 37, 38 et 42

La filiale française de la Requéran, la société Samsung Electronics France, est immatriculée au RCS de Bobigny sous la dénomination sociale SAMSUNG ELECTRONICS France depuis le 3 août 2000 pour exercer notamment l'importation, l'exportation, la distribution, le commerce de composants et d'équipements électroniques et de télécommunications

Elle est connue en France sous le nom commercial SAMSUNG, qu'elle exploite pour assurer la promotion des produits SAMSUNG qu'elle distribue en France et utilise le signe SAMSUNG BUSINESS pour désigner son activité dédiée aux professionnels.

Elle est également titulaire du nom de domaine <samsung.fr> réservé le 10 septembre 1998 et exploité depuis dans le cadre de son activité.

La copie des extraits relatifs aux marques et droits de la Requéran se trouve en Annexe 3.

Le risque de confusion entre les marques listées ci-dessus et protégées en France au nom de la Requéran, et le nom de domaine <samsung-business.fr> est évident :

- le nom de domaine reprend dans son intégralité la marque SAMSUNG qui lui est opposée ;

- l'adjonction du terme « Business » est insuffisante à exclure tout risque de confusion puisqu'il ne modifie pas le sens de l'ensemble, mais renvoie à l'activité dédiée aux professionnels de SAMSUNG.

Au regard de ce qui précède, la Requéran a un intérêt légitime évident à engager la présente procédure.

2. Le bien fondé de la demande de la Requéran

2.1. L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du C. P. et CE

Le titulaire du nom de domaine figurant sur l'extrait Whois est SOS-BUREAUTIQUE, [adresse]. Un courrier électronique figure également sur cet extrait Whois : courrier@[prenomnom].com (Annexe 4).

Il ressort d'une recherche effectuée sur le registre des sociétés qu'il n'existe pas de société

SOS-BUREAUTIQUE à l'adresse indiquée (laquelle n'existe pas), mais que M. Patrick T. exerce deux activités, l'une en qualité de profession libérale dans le secteur de la tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques, et l'autre sous la dénomination CGENIAL, toujours à la même adresse, [adresse] (Annexe 5).

Ainsi, la société par actions simplifiée CGENIAL dont M. T. est le président, est immatriculée au RCS de Créteil avec, comme nom commercial, SAMSUNG BUSINESS.

Par ailleurs, dans le constat effectué sur le site Internet <http://www.samsung-business.fr> sous la page contact (pièce 12 du constat) (Annexe 6), le contact indiqué est la société CGENIAL, [adresse] avec le même numéro de téléphone portable que celui indiqué sur le Whois, à savoir [numéro de téléphone]

Ainsi, M. T. a répondu sur un papier à entête CGENIAL.COM à la société SAMSUNG ELECTRONICS France en refusant de faire droit à la demande de transfert du nom de domaine dans lequel il reconnaît l'ensemble des faits reprochés et sollicite un accord de SAMSUNG (Annexe 8).

La société SAMSUNG ELECTRONICS France a répondu à M. T. lui enjoignant de transférer le nom de domaine <samsung-business.fr> et de cesser tout usage des termes SAMSUNG BUSINESS, toute référence à la société SAMSUNG, ainsi que tout lien vers les sites Internet de la société SAMSUNG (Annexe 9).

M. T. n'a pas répondu à cette dernière lettre.

Le nom de domaine < samsung-business.fr > a été réservé le 29 juillet 2015 (Annexe 4).

Il résulte de cet extrait Whois, des extraits Kbis et des échanges entre la société SAMSUNG ELECTRONICS France et M. T. que ce dernier, ou la société CGENIAL dont il est le président est titulaire du nom de domaine <samsung-business.fr> et qu'ils n'ont aucun intérêt légitime à l'enregistrement ou à l'usage du nom de domaine <samsung-business.fr>, mais ont, bien au contraire, tenté en toute mauvaise foi de bénéficier de la renommée de la marque SAMSUNG.

L'article L. 45-2 du CPCE dispose que : « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1 (2°), l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (...) susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

L'article L. 45-6 du CPCE permet de demander la suppression ou la transmission, dès lors que la Requérante démontre d'un intérêt à agir, "lorsque le nom de domaine entre dans l'un des cas prévus à l'article L45-2". Il prévoit que l'Office statue sur la demande de transmission ou de suppression selon une procédure contradictoire prévue par son règlement intérieur. Il s'agit de la procédure Syreli. C'est cette procédure qui est donc choisie par la Requérante.

2.2. L'absence d'intérêt légitime du titulaire

La recherche sur les bases de données des marques montre que ni M. Patrick T., ni la société CGENIAL ne sont titulaires d'aucune marque identique, ou apparentée à SAMSUNG, en vigueur en France, comme cela ressort de la base de données officielle de l'INPI interrogée par nom de déposant « T. » et « CGENIAL » (Annexe 7).

Le seul enregistrement du nom de domaine < samsung-business.fr > ne peut caractériser un quelconque intérêt légitime.

L'usage du nom de domaine < samsung-business.fr > est clairement de nature à tromper le consommateur, quant aux informations proposées sur le site.

Ainsi, le site <http://www.samsung-business.fr> se présente comme un site officiel affilié à la Requérante. Ainsi, le procès-verbal de constat Internet dressé par huissier les 29 et 30 septembre 2016 montre une page d'accueil qui laisse penser que le site serait un site de la société SAMSUNG, ce site reprenant même son logo à l'identique.

En cliquant sur la page SAMSUNG BUSINESS C'EST QUOI ?, l'internaute arrive sur une page sur laquelle est inscrite :

«SAMSUNG BUSINESS, c'est SAMSUNG ELECTRONICS France qui accélère sa croissance sur le marché des petites et moyennes entreprises.

SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD, leader mondial des media numériques et des technologies de convergence numérique annonce le développement de son activité BE TO BE en France soutenue par le renforcement de ses équipes marketing, commerciales, grands comptes et

chanel.»

Le site reproduit un stand de la Requérante lors d'un salon de l'électronique (pièce 2 du constat d'huissier). Cette page va même jusqu'à indiquer le contact presse de Samsung Electronics France.

Le site se présente comme un site officiel de la Requérante et présente, propose à la vente sans autorisation de la Requérante des moniteurs, ainsi que des téléphones, tablettes et accessoires (voir pièces n°4 à 34, procès-verbal de constat Internet).

M. Patrick T. n'a aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine <samsung-business.fr> et par cet usage, trompe le consommateur, l'induit en erreur et risque de nuire à la réputation de la Requérante et de la société SAMSUNG ELECTRONICS France.

C'est donc sans intérêt légitime que M. Patrick T., en son nom propre, ou au nom de la société CGENIAL, a procédé à la réservation du nom de domaine < samsung-business.fr >, avec pour conséquence, l'atteinte aux droits de la Requérante sur sa marque SAMSUNG.

2.3. La mauvaise foi du titulaire

(Art. R. 20-44-46 du CPCE) « Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'art. L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :(…)

- d'avoir obtenu ou demandé 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 une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Il ressort de l'analyse du site Internet de M. T., <http://www.samsung-business.fr>, tel que retranscrit sur le procès-verbal de constat d'huissier (Annexe 6) qu'en réservant le nom de domaine litigieux, M. T. a cherché à profiter de la renommée de la Requérante et de ses marques en réservant un nom de domaine reproduisant la marque SAMSUNG associée au terme « business » pour une offre dédiée aux professionnels.

Ainsi, comme évoqué ci-dessus au point 2.1, M. T. ne s'est pas contenté de réserver le nom de domaine <http://www.samsung-business.fr>, il a également reproduit sur son site Internet le logo de la Requérante, des photographies de stands de salons professionnels sur lesquels est inscrit SAMSUNG BUSINESS avec des reproductions de textes issus de SAMSUNG ELECTRONICS France, indiquant même le contact presse de cette dernière.

En outre, en cliquant sur le lien « autres sites SAMSUNG BUSINESS », le site dirige vers le site officiel de SAMSUNG France accroissant la confusion du consommateur qui pensera, sur le site <http://www.samsung-business.fr>, qu'il se trouve sur un site officiel de la Requérante ou de sa filiale française.

Dès lors, il est établi que M. Patrick T., en réservant en son nom propre, ou au nom de la société CGENIAL, le nom de domaine <samsung-business.fr>, n'a pas agi de bonne foi, dans la mesure où son objectif est de profiter de la renommée, qu'il ne pouvait ignorer, de la Requérante, titulaire des droits de propriété industrielle ci-dessus listés, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

* * *

C'est pourquoi il est demandé que le nom de domaine <samsung-business.fr> soit transmis à la filiale française de la Requérante, la société SAMSUNG ELECTRONICS France, laquelle exploite les marques SAMSUNG dont la Requérante est titulaire.»

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 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 soumis dans d'autres langues [...]* ».

Le Collège a constaté que quelques pièces fournies par le Requérant n'étaient pas en langue française.

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

ii. 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 <samsung-business.fr>, constitué d'une part de la marque « SAMSUNG » dans son intégralité et du terme « business », terme générique anglais désignant une activité financière et commerciale, était similaire aux marques du Requérant et notamment :

- La marque française « SAMSUNG » numéro 1461305 enregistrée le 18 avril 1988 et dûment renouvelée pour les classes 9 et 11 ;
- La marque de l'Union européenne semi-figurative « SAMSUNG » numéro 506881 enregistrée le 09 avril 1997 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 14, 37, 38 et 42.

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

iii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD est située sur le territoire de la République de Corée et à ce titre, n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <samsung-business.fr> ;
- Cependant, le Requérant demande la transmission du nom de domaine <samsung-business.fr> au bénéfice de la société SAMSUNG ELECTRONICS France avec laquelle le lien de filiation direct à 100% n'a pas été justifié.

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

V. Décision

Le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <samsung-business.fr> au profit de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE 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.

À Montigny-le-Bretonneux, le 20 décembre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

