



## DÉCISION DE L'AFNIC

**yealink.fr**

**Demande n° FR-2017-01476**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD

Le Titulaire du nom de domaine : La société TIPTEL

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

Nom de domaine objet du litige : yealink.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 juin 2009

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 juin 2018

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 02 novembre 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 1<sup>er</sup> 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 17 novembre 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 28 novembre 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Régis MASSE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 décembre 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <yealink.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 :

- Document « Corporation Business License (Duplicate) » fourni en langue anglaise sans traduction en langue française ;
- Extrait du 29 août 2016 fourni en langue anglaise avec traduction partielle en langue française du registre du commerce de la Chambre néerlandaise du commerce relatif à la société YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V. ayant pour actionnaire unique le Requérant ;
- Détails de l'enregistrement de la marque internationale « YEALINK » numéro 890814, désignant la France, enregistrée le 12 avril 2006 sous priorité de la marque chinoise n°5057524 enregistrée le 12 décembre 2005 par le Requérant pour la classe 9 et dûment renouvelée depuis ;
- Document « Invoice » fournie en langue anglaise sans traduction en langue française ;
- Document du 19 juin 2007 fourni en langue anglaise avec traduction partielle en langue française établi en Chine entre le Requérant, affréteur et la société TIPTTEL AG ;
- Captures d'écrans du 16 octobre 2017, fournies en langue anglaise sans traduction en langue française, des pages « products » du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <yealink.com> ;
- Capture d'écran du 16 octobre 2017, fournie en langue anglaise sans traduction en langue française, de la page internet « 300628 : Shenzhen Stock Quote – Yealink Network Technology Corp Ltd » ;
- Captures d'écrans d'octobre 2017, fournies en langue anglaise avec traduction partielle en langue française, de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <yealink.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« I. Information concernant les Parties du litige

Le Requérant

Le Requérant a été fondé en 2001 (voir licence commerciale de la société, Annexe 1) et est un fournisseur de terminaux de communication unifiée agissant au niveau mondial. Il propose

principalement des systèmes de vidéoconférence et des solutions de communication vocale. L'éventail de produits proposés par le Requêteur comprend des solutions de vidéoconférence (voir Annexe 2), de conférence (voir Annexe 3), d'ordinateurs (voir Annexes 4, 5, 6) et d'appareils téléphoniques sans fil (voir Annexe 7), ainsi que des accessoires (voir Annexe 8).

Le Requêteur compte des clients dans plus de 100 pays et est un fournisseur leader au niveau mondial de solutions de terminaux de communication unifiée (UC); le Requêteur est le deuxième fournisseur mondial de téléphones SIP et le plus grand fournisseur en Chine de téléphones SIP. Le Requêteur est coté au ChiNext board de la Bourse de Shenzhen (voir Annexe 9). Son nom et la marque commerciale « Yealink » sont très connus à l'échelle mondiale sur le marché des télécommunications.

## 2. Le Titulaire

Le Titulaire est un fabricant, un importateur et un distributeur de produits de télécommunication et constitue la principale société du groupe de sociétés « Tiptel ».

## 3. Relation commerciale antérieure

En 2005, suite à des négociations, le Requêteur et la succursale néerlandaise du Titulaire ont établi une relation commerciale portant sur la vente de terminaux de communication effectuée par le Requêteur à l'attention de la filiale de Titulaire (voir Annexe 10). Certains de ces terminaux étaient étiquetés avec le nom commercial « Yealink » du Requêteur, d'autres avec le nom commercial de Titulaire « Tiptel ». Une relation commerciale fut également établie en 2007 avec le Titulaire (voir Annexe 11). Les deux relations commerciales ont pris fin en 2014.

## II. Le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle

### 1. Utilisation du Nom de Domaine par le Titulaire

Le Titulaire propose à la vente sous le Nom de Domaine (voir Annexe 12) des produits issus du même secteur que ceux du Requêteur, dont des appareils téléphoniques, des dispositifs informatiques périphériques, des commutateurs de réseau et des accessoires (voir Annexe 13).

### 2. Les marques commerciales du Requêteur et le nom commercial « Yealink »

(a) Le nom commercial du Requêteur est « Yealink », ce qui constitue l'élément distinctif de la dénomination sociale intégrale. Le Requêteur fait des affaires en France sous ce nom commercial et détient par ailleurs 100 % des parts sociales de la société néerlandaise « Yealink (Europe) Network Technology B.V. », l'élément distinctif du nom de la société étant à nouveau « Yealink » (voir Annexe 14).

(b) Le Requêteur utilise la marque « Yealink » dans l'ensemble de l'Union Européenne, y compris la France, comme marque principale de ses produits. Il en est le propriétaire et détient des droits de propriété intellectuelle exclusifs, dont entre autres la marque commerciale internationale « Yealink » (IR 890814), qui réclame la protection pour différents produits dans la classe internationale 9 pour l'Union Européenne, entre autres pour des appareils téléphoniques, des téléphones vidéo, des téléphones portables et des dispositifs de communication en réseau, et ceci avec date de priorité du 12 décembre 2005 (voir Annexe 15).

### 3. Similarité / Identité du Nom de Domaine

Le Nom de Domaine « yealink.fr », qui fait l'objet de la présente plainte, inclut l'intégralité de la marque commerciale « Yealink » sur laquelle le Requêteur détient des droits. L'ajout du nom générique de domaine de premier niveau « .fr » à la fin du nom de domaine ne réduit pas la similarité entre « yealink.fr » et « Yealink » en raison du caractère bien connu du domaine de premier niveau (DPN) qui constitue un élément nécessaire de l'adresse internet en termes techniques. C'est la raison pour laquelle « .fr » ne rajoute rien en matière d'identification de la source et que le Nom de Domaine peut être considéré comme étant identique à la marque commerciale.

### 4. Titulaire ne jouit d'aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine

Le Titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine « yealink.fr » mais sous son propre nom commercial « Tiptel ».

Le Titulaire ne possède ni droits de marque sur la marque « Yealink », ni d'autres droits sur le terme « Yealink ». Il y a bien eu une coopération commerciale dans le passé, mais le partenariat de distribution a pris fin en 2014. Il n'y a plus aucune relation commerciale entre les Parties depuis cette époque. Par ailleurs, la loi et la jurisprudence constante veut qu'un simple distributeur de marchandises ne soit pas en droit de procéder à l'enregistrement du nom des marques vendues en

nom propre (Art. 6septies par. (1) de la Convention de Paris à laquelle ont adhéré aussi bien la France que la République Populaire de Chine).

Par ailleurs, le Titulaire ne fait pas un usage non commercial légitime du Nom de Domaine. Le Nom de Domaine est utilisé pour vendre les produits concurrents du Titulaire (voir Annexe 13). De ce fait, le Titulaire fait un usage commercial du Nom de Domaine avec l'intention de détourner les consommateurs à des fins lucratives. Le Titulaire propose en fait nombre de services commerciaux et de marchandises sous le Nom de Domaine « yealink.fr »,

redirige les consommateurs vers ce site, et propose plus particulièrement à la vente ses propres produits et d'autres produits qui font concurrence aux produits du Requérant (voir Annexe 13). Cette procédure trompe de toute évidence les consommateurs. Par ailleurs, il n'y a pas d'autres circonstances imaginables dans lesquelles le Titulaire pourrait utiliser le Nom de Domaine litigieux d'une manière honnête et non commerciale, sans porter préjudice à la marque commerciale d'une société très renommée comme celle que constitue le Requérant.

Comme nous l'avons dit, il n'y a plus de relation commerciale entre les Parties depuis des années. Bien que quelques-uns des produits du Requérant apparaissent sur le site Internet « yealink.fr » du Titulaire, le Titulaire ne vend pas effectivement les produits du Requérant (voir Annexe 16), mais se contente d'utiliser la marque commerciale et les produits du Requérant pour attirer les utilisateurs d'Internet par le biais d'un moteur de recherche.

(a) Néanmoins et même si le Titulaire proposait réellement d'authentiques produits ou services de marque et remplissait ainsi le premier critère du test « Oki Data » (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Centre d'Arbitrage et de Médiation, N° de dossier D2001-0903), les facteurs 2 (« Titulaire doit utiliser le site dans le but exclusif de vendre les produits de marque ») et 3 (« Le site doit divulguer de façon précise la relation liant le titulaire du nom de domaine au titulaire de la marque ») ne sont de toute évidence pas respectés, attendu que

- le Nom de Domaine « yealink.fr » est utilisé afin de proposer à la vente des marchandises en concurrence avec les marques commerciales du Requérant (facteur 2)

et

- que le site Internet ne précise pas l'absence de relation entre le Titulaire et le Requérant (facteur 3).

Par ailleurs et bien que le quatrième facteur (« Le titulaire ne doit pas essayer de s'accaparer le marché dans tous les noms de domaine ») ne soit pas rempli au sens littéral, le présent cas ressemble fortement à un cas faisant référence au quatrième critère, puisque le fait d'enregistrer exactement la marque commerciale protégée sous forme de domaine de premier niveau de pays effectivement empêche le propriétaire de la marque commerciale d'intégrer légitimement sa marque commerciale dans un nom de domaine spécifique à ce pays (et normalement nécessaire pour exercer des activités dans ce pays).

Sous le test « Oki Data », il suffit qu'un seul de ces quatre critères précités soit rempli pour justifier l'absence d'intérêt légitime afférant au nom de domaine en question.

Eu égard à ce qui précède, le Titulaire n'a pas effectué de préparatifs concrets afin d'utiliser le Nom de Domaine en relation avec une offre de bonne foi de marchandises et de services. Au contraire, le Titulaire a obtenu l'enregistrement du Nom de Domaine « yealink.fr » uniquement dans le but de profiter de la renommée du Requérant, sa marque et ses produits, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

(b) En même temps, le Titulaire n'a satisfait à aucun des critères de l'Article R. 20-44-46 (décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 du Code des postes et des communications électroniques), ce qui aurait permis au Titulaire de prouver qu'il dispose d'un droit ou d'intérêts légitimes en ce qui concerne le Nom de Domaine. Au contraire, le Titulaire n'avait de toute évidence aucune autre raison pour enregistrer le Nom de Domaine que celle de pouvoir ainsi délibérément rediriger les clients intéressés par les produits du Requérant vers son propre site Internet et les produits concurrents qui y sont proposés.

5. Le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé en toute mauvaise foi.

Le Titulaire a enregistré le Nom du Domaine en 2009. Au moment de l'enregistrement du Nom du Domaine, le Titulaire avait déjà établi une relation commerciale avec le Requérant.

Le Titulaire connaissait le Requérant, sa marque commerciale et sa valeur économique. Selon la jurisprudence constante, la connaissance de l'existence d'une marque commerciale ou d'un nom commercial est une preuve de mauvaise foi en cas d'enregistrement d'un nom de domaine

*impliquant la marque commerciale ou le nom commercial en question.*

*Il est évident que le Titulaire avait déjà préparé la fin de la relation commerciale avec l'intention d'empêcher ensuite le Requérant de pouvoir utiliser pleinement sa marque commerciale et son nom commercial et de pouvoir perturber les activités commerciales du Requérant en France. Le Titulaire est domicilié en Allemagne et fournit dans toute l'Europe des produits et des services issus du domaine des techniques de communication en concurrence avec les produits du Requérant. L'enregistrement de la marque commerciale du Requérant comme nom de domaine dans différents pays européens semble constituer une stratégie du groupe, attendu que le Titulaire a enregistré au même moment de nombreux noms de domaine « Yealink » dans d'autres pays, sous les DPN de ces pays. Ceci vise de toute évidence à éloigner un concurrent du marché européen.*

*Le Titulaire a non seulement enregistré le Nom de Domaine en toute mauvaise foi, mais son utilisation doit elle aussi être considérée comme étant de mauvaise foi. Le Nom de Domaine est utilisé afin d'obtenir des avantages commerciaux en attirant les utilisateurs d'Internet vers le site Internet et ce, grâce au risque de confusion provoqué par la marque commerciale « Yealink ». Le site Internet présenté sous le Nom de Domaine propose des produits issus de la même catégorie que ceux vendus par le Requérant et protégés par ses marques commerciales. Bien qu'il n'y ait pas de relation commerciale entre le Titulaire et le Requérant, l'utilisateur d'Internet arrive sur le site du Titulaire en cherchant des produits « Yealink ». Attendu que le Titulaire propose des produits similaires à ceux du Requérant, les utilisateurs d'Internet présumeront qu'il existe au moins une relation professionnelle ou commerciale entre les deux sociétés. Il semble évident que le Nom de Domaine est utilisé afin d'attirer les utilisateurs d'Internet qui sont spécialement à la recherche du Requérant et de ses produits (ou d'informations à leur sujet). Le Nom de Domaine qui est identique à la Marque Commerciale est utilisé en vue de générer un trafic important vers le site concurrent du Titulaire en tirant profit de la bonne réputation de la marque renommée « Yealink ». La jurisprudence constante veut que l'utilisation d'une marque commerciale d'un concurrent en vue de réorienter le trafic Internet pour vendre des produits concurrents ne constitue pas un droit ou un intérêt légitime et que, dans ce cas, le Titulaire utilise le Nom de Domaine en toute mauvaise foi selon l'Article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques.*

*Par conséquent, le Nom de Domaine a été enregistré et est actuellement utilisé en toute mauvaise foi.*

### *III. Demande*

*Le Requérant est une société située sur le territoire de la République Populaire de Chine et à ce titre, elle n'est pas éligible sous la charte de nommage d'un nom de domaine portant une DPN « .fr »; elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine « yealink.fr ». De ce fait, le Requérant demande la transmission du nom de domaine « yealink.fr » au bénéfice de la société hollandaise « Yealink (Europe) Network Technology B.V. » (Annex 14), sa société affiliée de 100 %. Dès lors, la demande de transmission est recevable au bénéfice de la société « Yealink (Europe) Network Technology B.V. » (voir p.ex. décision de l'AFNIC dans l'affaire « missguided.fr », n° de dossier FR-2014-00604).*

*Afin d'éviter des coûts inutiles, certains moyens probatoires n'ont pas été ou n'ont pas été intégralement traduits en langue française dans la mesure où cela n'était pas nécessaire d'un point de vue légal. Si la commission considère que d'autres traductions sont indispensables, nous prions de bien vouloir nous en informer.».*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

#### **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 28 novembre 2017.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Extrait Kbis du 05 juin 2017 de la société TIPTEL immatriculée le 07 février 1997 sous le numéro 410 893 697 au R.C.S. de Versailles.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

*« Nous vous informons que Tiptel accepte le transfert du nom de domaine yealink.fr à la société néerlandaise Yealink. »*

#### **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. L'intérêt à agir du Requéant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <yealink.fr> était identique à la marque internationale « YEALINK » numéro 890814, désignant la France, enregistrée le 12 avril 2006 sous priorité de la marque chinoise n°5057524 enregistrée le 12 décembre 2005 par le Requéant pour la classe 9 et dûment renouvelée depuis.

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

##### **ii. L'éligibilité du Requéant**

Au regard de l'article L.45-3 du CPCE, « *Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau (...) Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne* ».

Le Collège a constaté que :

- En application des dispositions de l'article L.45-3 du CPCE, le Requéant, une société ayant son siège social sur le territoire de la Chine, n'est pas éligible à l'enregistrement d'un nom de domaine en *.fr* ; il ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <yealink.fr> ;
- Cependant, le Requéant demande la transmission du nom de domaine <yealink.fr> au bénéfice de la société néerlandaise YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V., filiale qu'il détient à 100%.

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

##### **iii. L'accord du Titulaire**

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *Nous vous informons que Tiptel accepte le transfert du nom de domaine yealink.fr à la société néerlandaise Yealink.* » avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <yealink.fr> au profit du bénéficiaire identifié par le Requéant, la société néerlandaise YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V., filiale qu'il détient à 100%.

#### **V. Décision**

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <yealink.fr> au profit du bénéficiaire identifié par le Requéant, la société néerlandaise YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V., filiale qu'il détient à 100%.

Prenant acte de la décision du Titulaire, le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <yealink.fr> au profit du bénéficiaire identifié par le Requérant, la société néerlandaise YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V., filiale qu'il détient à 100%.

## **VI. Exécution de la décision**

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) 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 21 décembre 2017

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

