

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

fr-somfy.fr

Demande n° FR-2023-03354



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SOMFY ACTIVITES SA

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : fr-somfy.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 07 décembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 07 décembre 2023

Bureau d'enregistrement : Realtime Register B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 avril 2023 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 11 mai 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Sophie CANAC (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 15 juin 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <fr-somfy.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 Requéranant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Les faits

Dans le cadre de la présente procédure, la requérante est la société SOMFY ACTIVITES SA. SOMFY ACTIVITES SA, immatriculée le 21/08/1975, est une société anonyme à conseil d'administration, dont le numéro d'identification est 303 970 230 RCS Annecy et dont le siège social est situé 50, Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses (Annexe 1 - Extrait Kbis SOMFY ACTIVITES SA).

Fondé en 1969 en France, et présent aujourd'hui dans 58 pays, SOMFY ACTIVITES SA est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment. Pionnier de la maison connectée, le Groupe innove en permanence pour un habitat offrant à ses utilisateurs confort, bien-être et sécurité et s'engage pleinement en faveur d'un développement durable.

En 2022, le chiffre d'affaires de SOMFY ACTIVITES SA est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros (Annexe 2 – Chiffre d'affaires 2022 – SOMFY ACTIVITES SA).

SOMFY ACTIVITES SA a réservé le nom de domaine « somfy.fr » le 14 janvier 1997 (Annexe 3 - Whois somfy.fr), date à laquelle elle a commencé à exploiter son site interne éponyme accessible à l'adresse URL <https://www.somfy.fr/>. Elle y propose les produits et services en relation avec les activités du groupe (motorisation pour stores et volets roulants, gestion à distance des équipements, digitalisation des moteurs).

SOMFY ACTIVITES SA est notoirement connue dans les activités précitées depuis plus de 50 ans, notamment en raison de sa forte implantation en France et à l'international. Dans l'esprit des consommateurs, un store ou un volet roulant motorisé est forcément de la marque SOMFY.

En 2013, le journal les Echos écrit : (...) Il pouvait paraître incongru pour un industriel qui ne vendait son produit qu'aux installateurs de stores de se lancer dans la pub télévisée pour un petit moteur invisible. Il l'a pourtant fait dès la fin des années 1980 : « Nous ne voulions pas devenir des sous-traitants. Il fallait que les clients réclament du Somfy », se souvient [Prénom Nom], arrivé à l'époque pour développer la marque.

Résultat, l'exemple est cité comme « business case » dans les écoles de commerce. Somfy a éliminé tous les fabricants indifférenciés, les consommateurs le demandent à leurs installateurs et la compagnie continue à consacrer chaque année une vingtaine de millions à ses campagnes TV, « la version savoyarde du "Intel inside" », applaudit « L'Usine nouvelle ». Mieux, cette notoriété va aider Somfy à passer à l'étape de la domotique, métier plus grand public, où les consommateurs peuvent trouver leurs « box » dans les grandes surfaces : « Somfy est considéré comme une des marques les plus légitimes pour faire de la domotique », se félicite le président de son directoire, [Prénom Nom] (..) » (Annexe 4 – Article des Echos).

La notoriété de notre marque s'appuie sur plusieurs vecteurs :

- Les campagnes publicitaires SOMFY ACTIVITES SA communique régulièrement sur la marque et ses offres de produits et services, à travers notamment ses nombreuses campagnes publicitaires. Ainsi, dès 1987, SOMFY ACTIVITES SA a commencé à sponsoriser les émissions de météo de la chaîne de télévision CANAL+.

Sur le site web de l'INA (Résultats de recherche | INA), on dénombre 62 publicités de la société SOMFY ACTIVITES SA, entre 1988 et 2006, parmi lesquelles :

□ 01.04.1988 : Publicité Somfy « Moteur pour store et volet roulant » - SOMFY : MOTEUR POUR

STORE ET VOLET ROULANT | INA

- 01.09.1999: Publicité Somfy « Packshot 99 » - Somfy : Packshot 99 | INA
- 18.07.2005: Publicité Somfy « Store portail » - Somfy : Store portail | INA
- 03.01.2006 : Publicité Somfy « Volet roulant » - Somfy : Volet roulant | INA

En 2016, SOMFY ACTIVITES SA fait partie de la liste des 126 annonceurs sur France TV lors des Jeux Olympiques de Rio (Annexe 5 – 2016 – Liste annonceurs JO Rio 2016).

De nombreuses autres campagnes publicitaires ont également été lancées par SOMFY ACTIVITES SA, parmi lesquelles :

- 2020 : Campagne publicitaire (Dispositif TV, web, réseaux sociaux, avec une première diffusion TV en juillet 2020 - Somfy - Et vous quel Somfy êtes vous ? - Packshotmag
- 2022 : Campagne de communication sur le logement connecté Campagne communication logement connecte - fr (somfypro.fr)
- 2023 : Campagne TV du 2 au 30 avril (Volets roulants solaires spot publicitaire - fr (somfypro.fr)

- Son réseau d'experts

La notoriété de la marque SOMFY s'appuie aussi sur son réseau d'installateurs experts « Somfy » (réseau d'experts composé d'environ 3000 installateurs professionnels et indépendants qui, grâce à leurs compétences, sont certifiés Experts Somfy pour toutes les installations de solutions Somfy) (Installateurs Experts Somfy : notre réseau professionnel | Somfy).

- Les partenariats SOMFY ACTIVITES a développé de nombreux partenariats avec des grandes marques de la maison afin d'offrir aux consommateurs plus de confort au quotidien, plus d'économies d'énergie, de simplicité et de sécurité pour la maison. Parmi les partenaires, on trouve notamment VELUX, ATLANTIC, LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, PHILIPS HUE, DANFOSS, DAIKIN (Nos partenaires connectés pour un écosystème complet | Somfy).

SOMFY ACTIVITES SA est également connue comme partenaire historique du biathlon français (Annexe 6 – Presse Somfy - Biathlon), ce qui contribue à sa renommée non seulement en France mais également à l'étranger. D'ailleurs, en 2017, [Prénom Nom], champion olympique de biathlon est la vedette du spot « Somfy » diffusé sur la Chaîne l'Equipe durant l'ouverture de la Coupe du monde à Ostersund (Annexe 7 – 2017 – Spot [Prénom Nom]).

Enfin, dans le cadre d'oppositions engagées à l'INPI, l'Office fait référence à la notoriété de la marque SOMFY en ces termes : « (...) CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Qu'à cet égard, suite au projet de décision de l'Institut, la société opposante a fourni notamment une étude de notoriété menée en Juin- Juillet 2009, réalisée par l'Institut de sondage « Ipsos », indiquant que sur le marché des alarmes la marque SOMFY est citée spontanément par 18% des propriétaires âgés de 30 ans et plus, et 56% de manière assistée, ainsi que sur le marché de la domotique par 15% des propriétaires de 30 à 60 ans et 41% de façon assistée, en sorte que ces documents attestent de la connaissance de la marque antérieure dans le secteur de la domotique et des alarmes par une partie significative du public concerné ; Que ces circonstances confèrent à la marque antérieure un caractère distinctif élevé qu'il convient de prendre en considération dans l'appréciation du risque de confusion (...) ». (Annexe 8 - INPI 21.05.2010 SOMFY – SOFIE). SOMFY ACTIVITES SA a été informée de la réservation en date du 7 décembre 2022, du nom de domaine « fr-somfy.fr » (Annexe 9 – Whois fr-somfy.fr).

Le titulaire du nom de domaine n'étant pas divulgué dans le Whois, une levée d'anonymat a été demandée par la société SOMFY ACTIVITES SA le 11 janvier 2023.

Dans un email du 12 janvier 2023, l'AFNIC a indiqué que le titulaire de ce nom de domaine est [Prénom Nom du Titulaire], dont l'adresse déclarée est [adresse postale du titulaire] (Annexe 10 – Echanges avec l'AFNIC – Levée anonymat).

Le titulaire du nom de domaine « fr-somfy.fr » lui étant inconnu et n'ayant aucune légitimité à détenir un nom de domaine usurpant ses droits de propriété intellectuelle, la société

SOMFY ACTIVITES SA a adressé, le 7 mars 2023, une mise en demeure au Titulaire à l'adresse email indiquée par l'AFNIC : [courriel du Titulaire] (Annexe 11 – Courriel de réclamation à P.NOM du Titulaire).

L'email est resté sans réponse.

Bien que le nom de domaine litigieux « fr-somfy.fr » soit aujourd'hui inactif, SOMFY ACTIVITES craint une éventuelle utilisation frauduleuse de ce nom pour une tentative de « phishing ». La présente requête s'inscrit donc dans ce contexte d'atteintes régulières aux droits de propriété intellectuelle de SOMFY ACTIVITES SA.

En effet, SOMFY ACTIVITES a notamment déposé des requêtes reçues favorablement par l'OMPI pour les noms de domaine suivants :

« □ Somfy Activités SA v. X. - Case No. D2022-3828, 7/12/22 - Nom de domaine contesté « fr-somfy.com » ; transfert à Somfy Activités SA

□ Somfy Activités SA v. Host Master, Transure Enterprise Ltd - Case No. DCO2022-0028, 28/06/22 – Nom de domaine contesté "somfypro.co" ; transfert à Somfy Activités SA

Conformément à l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques : « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

(...)

2° 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 ».

SOMFY ACTIVITES SA considère que le nom de domaine « fr-somfy.fr » porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, étant entendu que les circonstances de non-utilisation du nom de domaine « fr-somfy.fr » démontrent l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi de son titulaire.

I. Atteinte aux droits antérieurs de SOMFY ACTIVITES SA

A. Droits antérieurs de la société SOMFY ACTIVITES SA

1. Dénomination sociale

SOMFY ACTIVITES SA est la dénomination sociale du requérant, ainsi que cela ressort de l'extrait KBis joint en Annexe 1.

2. Marques antérieures « SOMFY » de la société SOMFY ACTIVITES SA

SOMFY ACTIVITES SA est titulaire de plusieurs enregistrements pour les marques SOMFY, parmi lesquelles :

- SOMFY, marque française n° 1713401, déposée le 31/03/1969, dûment renouvelée en classes 7, 9 et 41 (Annexe 12 – Certificats enregistrements et renouvellements n° 1713401)

- SOMFY, marque française n° 03 3 217 116, déposée le 25/03/2003, en classe 9, dûment renouvelée (Annexe 13 – Certificat renouvellement n° 03 3 217 116)

- SOMFY, marque française n° 13 4 037 204, déposée le 03/10/2013 en classes 6, 7, 9, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45 (Annexe 14 – Certificat enregistrement n° 13 4 037 204)

- **somfy**, marque française n° 13 4 037 206, déposée le 3/10/2013, en classes 6, 7, 9 et 19 (Annexe 15 – Certificat enregistrement n° 13 4 037 206)

- **somfy**, marque française n° 13 4 037 205, déposée le 3/10/2013, en classes 6, 7, 9, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45 (Annexe 16 – Certificat enregistrement n° 13 4 037 205)

- SOMFY, marque de l'Union européenne n° 012191367, déposée le 2/10/2013 en classes 6, 7, 9, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45 (Annexe 17 – Certificat enregistrement n° 012191367)

La société SOMFY ACTIVITES SA a fait l'objet d'un changement de dénomination sociale qui a été inscrit à l'égard des marques précitées (Annexes 18 & 19 – Avis inscription changement

de dénomination sociale France et Union européenne).

- SOMFY, marque française n° 21 4 821 757, déposée le 30/11/2021 en classes 7, 9 et 11 (Annexe 20 – Certificat enregistrement n° 21 4 821 757)

Les marques SOMFY constituent des droits de propriété intellectuelle de la société SOMFY ACTIVITES SA antérieurs au nom de domaine litigieux « fr-somfy.fr » réservé le 7 décembre 2022, puisqu'elles ont toutes été enregistrées antérieurement à cette date, comme le démontrent les pièces jointes à la présente.

3. Nom de domaine antérieur « somfy.fr » de la société SOMFY ACTIVITES SA

SOMFY ACTIVITES SA est titulaire du nom de domaine « somfy.fr » réservé le 14/01/1997.

De manière constante, l'AFNIC considère qu'un nom de domaine est un signe distinctif sur le fondement duquel une requête Syreli peut être déposée.

Le nom de domaine précité ayant été réservé antérieurement à la date de dépôt du nom de domaine litigieux « fr-somfy.fr », il constitue un signe distinctif antérieur sur la base duquel la présente requête est également fondée.

B. Atteinte aux droits antérieurs de la société SOMFY ACTIVITES SA

Le nom de domaine litigieux « fr-somfy.fr » a été réservé le 7 décembre 2022, soit postérieurement à l'ensemble des signes distinctifs de la société SOMFY ACTIVITES SA, mentionnés dans la présente requête.

Le nom de domaine est similaire à la dénomination sociale antérieure de la société SOMFY ACTIVITES SA car il est composé du terme d'attaque de la dénomination sociale du Requéant

« SOMFY », repris à l'identique.

En ce sens, le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité de SOMFY ACTIVITES SA.

De plus, le nom de domaine « fr-somfy.fr » reproduit l'élément verbal "SOMFY" des marques et nom de domaine de la société SOMFY ACTIVITES SA.

La seule différence existant entre le nom de domaine litigieux et les signes distinctifs antérieurs détenus par SOMFY ACTIVITES SA consiste en l'ajout en attaque de l'abréviation « fr » relié par un tiret au terme protégé « somfy ». L'abréviation « fr » fait communément référence à la zone géographique française ; il renvoie également à la zone géographique (France) de l'extension qui indique l'espace de nommage. Compte tenu de son usage habituel par les opérateurs français, la signification de cette abréviation sera immédiatement perçue par les consommateurs.

L'élément dominant du nom de domaine litigieux est le terme SOMFY, marque hautement distinctive et largement connue sur le marché français.

Dans ces conditions, il est incontestable que le nom de domaine « fr-somfy.fr » porte atteinte aux droits antérieurs de SOMFY ACTIVITES SA sur « SOMFY ».

SOMFY ACTIVITES SA dispose donc d'un intérêt à agir pour demander le transfert du nom de domaine.

II. Absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux

Dans le cas présent, force est de constater que le titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d'aucun intérêt légitime justifiant la réservation du nom de domaine « fr-somfy.fr » :

La réservation du nom de domaine litigieux n'a pas donné lieu à la création d'un site internet actif. En effet, le nom de domaine contesté pointe vers la page internet du fournisseur d'hébergement web Hostinger (Annexe 21 - capture écran « frsomfy.fr ») ;

SOMFY ACTIVITES SA n'a pas connaissance d'éléments de nature à prouver que le titulaire du nom de domaine litigieux a l'intention d'utiliser son nom dans le cadre d'une offre de

biens ou de services ;

□ Le titulaire du nom de domaine contesté n'est pas connu sous le nom de la requérante et d'ailleurs, il se nomme, selon les informations déclarées auprès de l'AFNIC lors de la réservation du nom litigieux, par son prénom et son nom ([Prénom NOM du Titulaire]) ;

□ Le titulaire du nom litigieux n'est propriétaire d'aucune marque SOMFY en vigueur en France (Annexe 22 – Résultats recherches Base INPI – P.NOM du Titulaire) ;

□ Le titulaire n'est pas un licencié de la société SOMFY ACTIVITES SA et n'est pas autorisé à utiliser les marques de la société SOMFY ACTIVITES SA.

Le titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine « frsomfy.fr ».

III. Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

La marque SOMFY la plus ancienne date de 1969, et est donc bien antérieure à la date de réservation du nom de domaine litigieux.

Outre le fait que la marque SOMFY bénéficie d'une grande notoriété en France, elle est parfaitement arbitraire ; aussi, on ne voit pas comment elle aurait pu être reprise "par hasard" dans un nom de domaine.

Il s'en déduit que le titulaire ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré ladite marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et qu'il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu'être qualifié de mauvaise foi. En effet, le simple enregistrement d'un nom de domaine similaire au point de prêter à confusion à une marque notoirement connue par une entité non affiliée peut créer une présomption de mauvaise foi.

Il semble impossible que le titulaire lui-même domicilié en France, territoire du siège social et marché majeur de la société SOMFY ACTIVITES SA, ait pu ignorer l'existence de la Requête et de ses marques SOMFY au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. La connaissance de ces marques au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de mauvaise foi.

Il est tout à fait probable qu'en enregistrant le nom de domaine « fr-somfy.fr », son titulaire entendait bénéficier de la renommée de la marque SOMFY de la société SOMFY ACTIVITES SA dans le but de créer une confusion pour induire les tiers en erreur.

Au vu de l'ensemble des circonstances, même si le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun contenu actif émanant du titulaire, la détention passive du nom de domaine « frsomfy.fr » n'est en rien exclusive de mauvaise foi. La menace d'une utilisation abusive du nom de domaine « fr-somfy.fr » par le titulaire est en elle-même de nature à caractériser un enregistrement et un usage de mauvaise foi. De même, l'ajout de l'abréviation « fr » à la marque SOMFY de la SOMFY ACTIVITES SA ne peut être une coïncidence, dès lors que SOMFY ACTIVITES SA exploite le nom de domaine somfy.fr. Ces éléments établissent un réel faisceau d'indices démontrant incontestablement l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom litigieux ainsi que sa mauvaise foi.

Pour les raisons précédemment exposées, SOMFY ACTIVITES SA demande au Collège SYRELI d'ordonner que le nom de domaine « fr-somfy.fr » lui soit transféré.

SOMFY ACTIVITES SA informe le Collège SYRELI qu'aucune procédure judiciaire, ni extrajudiciaire, est en cours concernant le nom de domaine objet du présent litige, au moment où elle formule sa demande.

Liste des Annexes

Annexe 1 - Extrait Kbis SOMFY ACTIVITES SA

Annexe 2 – Chiffre d'affaires 2022 – SOMFY ACTIVITES SA

Annexe 3 - Whois somfy.fr

Annexe 4 – Article des Echos

Annexe 5 – JO Rio 2016

Annexe 6 – Presse Somfy – Biathlon

Annexe 7 – 2017 – Spot [Prénom Nom]
Annexe 8 - INPI 21.05.2010 SOMFY – SOFIE
Annexe 9 – Whois fr-somfy.fr
Annexe 10 – Echanges avec l'AFNIC – Levée anonymat
Annexe 11 – Courriel de réclamation à P.NOM du Titulaire
Annexe 12 – Certificats enregistrements et renouvellements n° 1713401
Annexe 13 – Certificat renouvellement n° 03 3 217 116
Annexe 14 – Certificat enregistrement n° 13 4 037 204
Annexe 15 – Certificat enregistrement n° 13 4 037 206
Annexe 16 – Certificat enregistrement n° 13 4 037 205
Annexe 17 – Certificat enregistrement n° 012191367
Annexes 18 & 19 – Avis inscription changement de dénomination sociale France et Union européenne
Annexe 20 – Certificat enregistrement n° 21 4 821 757
Annexe 21 - Capture écran « fr-somfy.fr »
Annexe 22 – Résultats recherches Base INPI – P. NOM du Titulaire
Annexe 23 - Délégation de pouvoir [...] – Représentant de la société SOMFY ACTIVITES SA ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait Kbis (annexe 1), des certificats d'enregistrement et de renouvellement de marques (annexes 12 à 22) et de l'extrait de base whois (annexe 3) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <fr-somfy.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société SOMFY ACTIVITES SA immatriculée le 21 août 1975 sous le numéro 303 970 230 au R.C.S. d'Annecy ;
- Aux marques détenues par le Requérant et notamment les suivantes :
 - La marque verbale française « SOMFY » numéro 1 713 401 enregistrée le 20 décembre 1991 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9 et 41 ;
 - La marque verbale française « SOMFY » numéro 03 3 217 116 enregistrée le 25 mars 2003 et dûment renouvelée pour la classe 9 ;
 - La marque verbale française « SOMFY » numéro 13 4 037 204 enregistrée le 03 octobre 2013 pour les classes 6, 7, 9, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45 ;

- La composante verbale de la marque semi-figurative française « SOMFY » numéro 13 4 037 205 enregistrée le 03 octobre 2013 pour les classes 6, 7, 9, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative française « SOMFY » numéro 13 4 037 206 enregistrée le 03 octobre 2013 pour les classes 6, 7, 9 et 19 ;
- La marque verbale de l'Union européenne « SOMFY » numéro 012191367 enregistrée le 02 octobre 2013 pour les classes 6, 7, 9, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45.
- Au nom de domaine <somfy.fr> enregistré le 14 janvier 1997 par le Requérant.

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 constate que le nom de domaine <fr-somfy.fr> est similaire aux marques antérieures « SOMFY » du Requérant et notamment à la marque verbale française « SOMFY » numéro 1 713 401 enregistrée le 20 décembre 1991 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « SOMFY » reprise à l'identique, précédée du code pays « fr » désignant le territoire français sur lequel est immatriculé le Requérant.

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

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société SOMFY ACTIVITES SA immatriculée le 21 août 1975 sous le numéro 303 970 230 au R.C.S. d'Annecy a pour activité « *l'industrie et le commerce de l'appareillage des composants d'automatisme et des dispositifs d'asservissement, moteurs électriques, motoréducteurs, dispositifs de commande et de sécurité* » (annexe 1) ;
- Un article publié le 20 juin 2013 et mis à jour le 06 août 2019 dans le quotidien « Les échos » présente le Requérant, la société SOMFY comme « *le numéro un mondial des moteurs de volets avec plus de 100 millions de moteurs vendus, un chiffre d'affaires de 989,6 millions d'euros en 2012, 8000 collaborateurs et une présence dans 60 pays* » (annexe 4) ;
- Le Requérant fait partie des 126 annonceurs sur FranceTV lors des Jeux Olympiques de Rio de 2016 ; il a également été le partenaire principal officiel des équipes de France de biathlon de 2003 à 2010 (annexes 5, 6 et 7) ;
- Le Requérant est titulaire de diverses marques antérieures « SOMFY » et notamment la marque verbale française « SOMFY » numéro 1 713 401 enregistrée le 20 décembre 1991 et dûment renouvelée (annexes 12 à 22) ;
- Dans sa décision du 21 mai 2010, l'INPI, statuant sur une opposition formée par le Requérant à l'encontre du signe « SOFIE », a considéré que la marque « SOMFY » du Requérant détenait un caractère distinctif élevé (annexe 8) ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine antérieur <somfy.fr>.

- enregistré le 14 janvier 1997 (annexe 3) ;
- Le nom de domaine <fr-somfy.fr> enregistré le 07 décembre 2022 sous diffusion restreinte (annexe 9) est similaire aux marques antérieures « SOMFY » du Requérant car il est composé de la marque « SOMFY » reprise à l'identique, précédée du code pays « fr » désignant le territoire français sur lequel est immatriculé le Requérant ;
- La divulgation de données personnelles du Titulaire adressée au Requérant le 12 janvier 2023 démontre que le Titulaire, Monsieur X. n'est pas connu sous le nom « SOMFY » (annexe 10) ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <fr-somfy.fr> (annexe 22) ;
- Le Requérant déclare par ailleurs que « le titulaire n'est pas un licencié de la société SOMFY ACTIVITES SA et n'est pas autorisé à utiliser les marques de la société SOMFY ACTIVITES SA » ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <fr-somfy.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (annexe 21).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et qu'il avait enregistré le nom de domaine <fr-somfy.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 l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <fr-somfy.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 <fr-somfy.fr> au profit du Requérant, la société SOMFY ACTIVITES SA.

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 23 juin 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

