



## DÉCISION DE L'AFNIC

**samsungmobile.fr**

**Demande n° FR-2012-00180**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : La société Andrzej Wegrzyn

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

Nom de domaine objet du litige : samsungmobile.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 août 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 9 août 2013

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 4 septembre 2012 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 12 septembre 2012.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 3 octobre 2012.

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 15 octobre 2012.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <samsungmobile.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et que 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 :

- Pouvoir du Directeur général de la société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD à M. Yong Sung C., président de la société SAMSUNG ELECTRONICS France ;
- Notice complète de la marque française « SAMSUNG » déposée le 23 février 1993 sous le numéro 93456506 par la société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque communautaire « Samsung Mobile Live Pin» visant la France déposée le 17 janvier 2012 sous le numéro 010567329 par la société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD ;
- Notice complète de la marque communautaire « SAMSUNG MOBILE LIVE » visant la France déposée le 19 octobre 2011 sous le numéro 010353101 par la société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD et dûment renouvelée ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <samsung.fr> enregistré le 10 septembre 1998 par la société SAMSUNG ELECTRONICS France ;
- Extrait Kbis de la société SAMSUNG ELECTRONICS France immatriculée le 3 août 2000 sous le numéro 334 367 497 au R.C.S. de BOBIGNY et présidée par Monsieur C. Y. S. ;
- Extrait de la base Whois daté du 5 août 2012 relatif au nom de domaine <samsungmobile.fr> enregistré le 18 mai 2004 par la SAMSUNG ELECTRONICS France en état de suppression ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <samsungmobile.fr> enregistré le 9 août 2012 par la société Andrzej Wegrzyn ;
- Liste des résultats obtenus à la requête « déposé par Andrzej Wegrzyn, dans les marques en vigueur en France » réalisée dans la base INPI ;
- Copie d'écran de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <samsungmobile.fr> ;
- Courriel électronique reçu par la société SAMSUNG ELECTRONICS France dans lequel un client s'étonne des « nouvelles activités » de cette dernière à savoir « grossistes en Sex Toys » ;
- Copie de la décision n°DFR2010-0031 rendue par l'OMPI le 26 octobre 2010 ;
- Copie du procès-verbal de constat du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <samsungmobile.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :  
*[Citation complète de l'argumentation]*

« 1. L'intérêt légitime du requérant

La société Samsung Electronics France (ci-après « la Requérante »), est une société française, filiale de la société coréenne Samsung Electronics Co. Ltd spécialisée dans le commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de télécommunications. Cette société compte parmi les acteurs leaders mondiaux du marché de la téléphonie mobile et jouit d'une très grande renommée en France.

La Requérante est autorisée à représenter sa société mère Samsung Electronics Co. Ltd dans la défense de ses droits de marques en France (annexe 1). La société Samsung Electronics Co. Ltd est notamment titulaire des marques suivantes (annexe 2) :

SAMSUNG n° 93 456 506, marque française déposée le 23 février 1993 et dûment renouvelée en 2003 en classes 7, 9, 11, 14, 35, 37 et 42 notamment pour des « appareils portables de télécommunication ... » ;

SAMSUNG MOBILE LIVE PIN n° 010567329, marque communautaire déposée le 17 janvier 2012 et enregistrée le 14 juin 2012 en classes 9 et 35 notamment pour des « téléphones à protocoles IP ; accessoires de téléphones mobiles ... » ;

SAMSUNG MOBILE LIVE n° 010353101, marque communautaire déposée le 19 octobre 2011 et enregistrée le 27 mars 2012 notamment pour des « batteries pour téléphones mobiles, tablettes informatiques et téléphones mobiles ... ».

La Requérante est titulaire du nom de domaine <samsung.fr> enregistré le 10 septembre 1998 et exploité dans le cadre de son activité (annexe 3). La dénomination Samsung est également comprise dans la dénomination sociale de la Requérante (annexe 4).

Le risque de confusion entre les droits de propriété intellectuelle ci-dessus listés et protégés en France au nom de Samsung Electronics Co. Ltd et le nom de domaine <samsungmobile.fr> est évident, le nom de domaine reprenant les marques qui lui sont opposées en reproduisant l'élément essentiel « samsung » associé au terme « mobile » désignant un produit pour lequel les marques précitées sont protégées. Par ailleurs, la Requérante était elle-même titulaire du nom de domaine <samsungmobile.fr> jusqu'au 5 août 2012, comme l'indique l'historique de l'extrait Whois joint en annexe 5.

Ainsi, la Requérante a un intérêt légitime évident à engager la présente procédure.

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

Le titulaire du nom de domaine <samsungmobile.fr>, créé le 9 août 2012, est Monsieur Andrzej Wegrzyn, ainsi qu'en attestent les informations fournies par l'extrait Whois fourni par l'AFNIC (annexe 6).

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 « lorsque le nom de domaine entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 45-2 ». 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.

2.1. L'absence d'intérêt légitime du titulaire : L'article R. 20-44-43 du CPCE dispose que « Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ; d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ; de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ». La recherche sur les bases de données officielles des marques (ICIMARQUES, ROMARIN et CTM-ONLINE, interrogées par nom de déposant « Andrzej Wegrzyn » le 3 septembre 2012) montre que Monsieur Andrzej Wegrzyn n'est titulaire d'aucune marque en

vigueur en France (annexe 7). Le seul enregistrement du nom de domaine <samsungmobile.fr> ne peut caractériser un intérêt légitime. L'usage du nom de domaine <samsungmobile.fr> est de nature à tromper le consommateur, puisqu'il propose des liens pour des « téléphones mobiles », « mobile recharge » (annexe 8), produits protégés par les marques opposées et cœur d'activité de la Requérante. Les liens ont d'ailleurs été modifiés après la date du constat orientant encore plus l'usager (« samsung mobile » - voir annexe 9). Cet usage est destiné à bénéficier de la réputation de la marque Samsung, sans autorisation, pour réaliser un gain financier. Il s'agit d'un usage à des fins commerciales de nature à nuire à la réputation des marques opposées. C'est donc sans intérêt légitime que Monsieur Andrzej Wegrzyn a réservé le nom de domaine <samsungmobile.fr>, avec pour conséquence, l'atteinte aux droits de Samsung Electronics Co. Ltd sur ses différentes marques précitées.

2.2. La mauvaise foi du titulaire  
(Art. R. 20-44-43 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 ».

La société Samsung Electronics Co. Ltd est un acteur majeur de la téléphonie mobile en France et dans le monde, que tout individu connaît.

Tout titulaire de nom de domaine doit respecter les droits des tiers et le titulaire mis en cause avait, bien évidemment, connaissance des droits sur la dénomination SAMSUNG, notamment à titre de marque, lorsqu'il a fait le choix d'enregistrer le nom de domaine <samsungmobile.fr>. En tout état de cause, il lui appartenait de procéder aux contrôles de base, soit pour le moins l'interrogation des bases de données des marques, qui sont des bases librement et gratuitement accessibles. Ce seul contrôle identifie sans aucune ambiguïté les droits de Samsung Electronics Co. Ltd en France sur le nom Samsung notamment pour des téléphones mobiles.

Le fait d'avoir choisi la dénomination « samsungmobile », ne peut pas être fortuit, puisqu'elle reprend la dénomination mondialement connue SAMSUNG, associée au terme générique MOBILE, intégré dans les deux marques semi-figuratives SAMSUNG MOBILE LIVE PIN n° 010567329 et SAMSUNG MOBILE LIVE n° 010353101 et qui est également reprise dans leur libellé des produits, en classe 9. En ce qui concerne l'usage, il s'agit d'un usage sous la forme d'un site parking, essentiellement dédié à la téléphonie mobile, cœur d'activité de la Requérante. En outre, un lien redirige vers le site d'un grossiste en sex toys (annexe 8), ce qui est préjudiciable à l'image de la Requérante et de la société coréenne Samsung Electronics Co. Ltd, en France. Cela a un impact direct chez les clients de La Requérante puisque l'un d'eux (Bouygues Telecom) a déjà relevé ce point (annexe 10). L'usage d'un nom de domaine pour donner accès à un site parking consiste en l'usage de la plateforme et de l'infrastructure technique d'un tiers, conçue pour générer des pages de liens, et des revenus qui sont fonction du nombre de clics sur les liens proposés aux internautes. Ces agissements caractérisent une atteinte aux marques semi-figuratives SAMSUNG n° 93 456 506, SAMSUNG MOBILE LIVE PIN n° 010567329 et SAMSUNG MOBILE LIVE n° 010353101. Monsieur Andrzej Wegrzyn a déjà été impliqué dans une réservation de nom de domaine frauduleuse : <creditmutel.fr> et il a été contraint de transférer ce nom au titulaire légitime (annexe 11). Il est donc coutumier des réservations frauduleuses constituées de marques renommées. Monsieur Andrzej Wegrzyn, en réservant le nom de domaine <samsungmobile.fr>, n'a pas agi de bonne foi, dans la mesure où son objectif a été de profiter de la grande renommée de Samsung pour la téléphonie mobile, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur, pour réaliser un gain financier. Il est donc demandé que le nom de domaine <samsungmobile.fr> soit transmis à la Requérante.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 3 octobre 2012

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

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :  
**[Citation complète de l'argumentation]**

« SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et Samsung sont deux entreprises différentes. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ne possède pas de marque "Samsung Mobile" en France. L'Annexe-1 est un document Proxy. Ce document est manquant un sceau ou cachet officielle SAMSUNG. La procuration (procuration) n'est pas valide. Il n'a pas été notirized. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE doit me présenter une procuration valable que je ne veux pas être puni par Samsung tard. Le samsungmobile.fr domaine a expiré et je l'ai enregistré. Quand un domaine expire l'ancien propriétaire perd tout droit sur le domaine. J'ai donc dû un droit légitime à enregistrer le domaine. S'il vous plaît présenter un document proxy valide.»

#### **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 <samsungmobile.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant à savoir « SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE » ;
- Au nom de domaine <samsung.fr> détenu par le Requérant ;

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

##### **ii. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le dossier déposé par le Requérant permet de constater que :

- La marque française « SAMSUNG » a été déposée le 23 février 1993 sous le numéro 93 456 506 par la société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD ;
- La marque communautaire « Samsung Mobile Live Pin» visant la France a été déposée le 17 janvier 2012 sous le numéro 010 567 329 par la société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD ;
- La marque communautaire « SAMSUNG MOBILE LIVE » visant la France déposée le 19 octobre 2011 sous le numéro 010 353 101 par la société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Au vu des pièces fournies par le Requérant, le lien entre la société SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD, titulaire des marques ci-dessus énumérées, et ce dernier est établi.

Nonobstant ce lien effectif entre ces deux entités, aucun élément ne permet d'établir que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE bénéficie d'une licence d'utilisation ni d'un droit de propriété sur lesdites marques.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <samsungmobile.fr> n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société « SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ».

## V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine <samsungmobile.fr> au profit du Requérant.

## VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 15 octobre 2012.

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL

