



DÉCISION DE L'AFNIC

edfenergies.fr

Demande n° FR-2014-00819

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ELECTRICITE DE FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Bruno M.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : edfenergies.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 juillet 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 31 juillet 2015

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 novembre 2014 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 04 décembre 2014.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Pierre BONIS (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 06 janvier 2015.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Fiche de renseignements extraite le 13 novembre 2014 du site web <http://www.societe.com> sur la société ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) immatriculée le 17 juin 1955 sous le numéro B 552 081 317 au RCS de Paris ;
- Notice complète de la marque française « EDF » numéro 3914869 enregistrée le 20 avril 2012 par le Requérant pour les classes 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque française « EDF » numéro 887857 enregistrée le 05 décembre 2005 par le Requérant pour les classes 4, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « EDF » numéro 3364217 enregistrée le 09 juin 2005 par le Requérant pour les classes 4, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « EDF » numéro 3364219 enregistrée le 09 juin 2005 par le Requérant pour les classes 4, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40 et 42 ;
- Notice complète de la marque communautaire « EDF » numéro 2467652 enregistrée le 16 novembre 2001 par le Requérant dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 12, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « EDF » numéro 3119175 enregistrée le 03 septembre 2001 par le Requérant dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 12, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale « EDF », en vigueur en France, numéro 1151583 enregistrée le 19 octobre 2012 par le Requérant pour les classes 1, 4, 7, 9, 11, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque française « EDF ENERGIES NOUVELLES » numéro 3351148 enregistrée le 06 avril 2005 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
- Notice complète de la marque internationale « EDF ENERGIES NOUVELLES », en vigueur en France, numéro 870269 enregistrée le 05 octobre 2005 par le Requérant pour les classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
- Notice complète de la marque française figurative numéro 3364218 enregistrée le 09 juin 2005 par le Requérant pour les classes 4, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40 et 42 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - Le nom de domaine <edf.com> enregistré le 25 septembre 1998 ;

- Le nom de domaine <edf.fr> enregistré le 01 janvier 1995 ;
- Le nom de domaine <edf-energies-nouvelles.com> enregistré le 14 juin 2012 ;
- Le nom de domaine <edf-energies-nouvelles.fr> enregistré le 22 juillet 2011 ;
- Captures d'écran des sites internet vers lesquels renvoient les noms de domaine <edf.com>, <edf.fr>, <edf-energies-nouvelles.com>.
- Copie des utilisations du sigle et logo « EDF » ;
- Fiche de renseignements extraite le 02 juillet 2014 du site web <http://www.societe.com> sur la société EDF OPTIMAL SOLUTIONS immatriculée le 19 décembre 2007 sous le numéro B 501 592 307 au RCS de Nanterre ;
- Capture d'écran de la page « Qui sommes-nous ? » du site internet <http://www.edfoptimalsolutions.fr> ;
- Fiche de renseignements extraite le 13 novembre 2014 du site web <http://www.societe.com> sur la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES (EDF ENR) immatriculée le 23 décembre 2002 sous le numéro B 444 608 574 au RCS de Nanterre ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.edfenr.com> ;
- Fiche de renseignements extraite le 12 novembre 2014 du site web <http://www.societe.com> sur la société EDF ENERGIES NOUVELLES immatriculée le 30 octobre 1990 sous le numéro B 379 677 636 au RCS de Nanterre ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.edf-energies-nouvelles.com> ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.edftracing.com> ;
- Article « Les dix principaux producteurs d'électricité dans le monde » paru le 10 août 2010 sur le site internet <http://www.lepoint.fr> ;
- Capture d'écran des pages « Chiffres clés 2013 », « Chiffre d'affaires, EBITDA, contribution par pays », du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <edf.com> ;
- Copie du baromètre annuel – vague 6 intitulé « L'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz naturel pour les clients professionnels » de l'institut de sondage LH2 ;
- Copie du baromètre annuel – vague 4 intitulé « L'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz naturel pour les clients résidentiels » de l'institut de sondage LH2 ;
- Communiqué de presse daté du 13 février 2014, relatif aux « résultats annuels 2013 en hausse portés par une bonne performance opérationnelle et financière » ;
- Plaquette d'information EDF Entreprises numéro 4 – Spécial gestionnaires de copropriétés d'avril 2014 ;
- Communiqué de presse « EDF Energies Nouvelles met en service un parc éolien de 23 MW dans l'Hérault » ;
- Dossier de presse EDF énergies nouvelles, paru en septembre 2014 et intitulé « Exploitation et maintenance » ;
- Plaquette d'information EDF énergies nouvelles – PROFIL GROUPE ;
- Diverses captures d'écran indiquant les partenariats auxquels le Requérant participe ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <edfenergies.fr> enregistré le 31 juillet 2014 par M. Bruno M. ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <edfenergies.fr> ;
- Résultat obtenu après une recherche d'entreprises « BRUNO M[...] » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises « EDF ENERGIES » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises « SHAKE THE INTERNET » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques effectuée dans la base OMPI enregistrées par SHAKE THE INTERNET, Bruno M., puis par EDF ENERGIES ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques effectuée dans la base INPI enregistrées par Bruno M. puis par EDF ENERGIES ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 22 octobre 2014 à la requête du Requérant sur le contenu du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <edfenergies.fr> ;

- Prospections commerciales envoyées par le Titulaire à diverses sociétés.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« II. Arguments du Requérant

i. Eligibilité du nom de domaine à la procédure Syreli :

Comme évoqué précédemment, le nom de domaine edfenergies.fr a été créé postérieurement au 1er juillet 2011. En outre, ce nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours dont nous ayons pu avoir connaissance.

Le nom de domaine litigieux est donc éligible à la procédure SYRELI.

ii. Intérêt à agir et droits du Requérant:

Le Requérant dispose d'un intérêt à agir, caractérisé par la reprise dans le nom de domaine litigieux du terme arbitraire EDF, qui est le sigle sous lequel le Requérant bénéficie d'une large notoriété depuis un grand nombre d'années.

Le Requérant est titulaire de droits sur le terme EDF qui sont antérieurs au nom de domaine litigieux.

Marques :

Le terme EDF est notamment protégé en France par les enregistrements de marques suivants, où il apparaît comme le seul élément verbal:

EDF, enregistrement français n°3914869, en date du 20 avril 2012

EDF + graphisme, enregistrement international n°887857 bénéficiant de la priorité FR 2005-06-09 05 3 364 217

EDF + graphisme, enregistrement français n° 3364217, en date du 9 juin 2005

EDF + graphisme, enregistrement français n° 3364219, en date du 9 juin 2005

EDF, enregistrement communautaire n° 2467652, bénéficiant de la priorité FR 2001-09-03 01 3119175

EDF, enregistrement français n° 3119175, en date du 3 septembre 2001

EDF, enregistrement international n° 1151583 bénéficiant de la priorité FR 2012-04-20 123 914 869

[...]

EDF est aussi l'élément dominant des enregistrements de marques suivants :

EDF ENERGIES NOUVELLES, enregistrement français n° 3351148, en date du 6 avril 2005

EDF ENERGIES NOUVELLES, enregistrement international n° 870269, en date du 5 octobre 2005, bénéficiant de la priorité FR, 06.04.2005 053 351 148

[...]

Noms de domaine :

Le Requérant est titulaire d'un important portefeuille de noms de domaine, parmi lesquels ces deux noms de domaine, faisant l'objet d'une exploitation active :

edf.com

Ce nom de domaine correspond au site internet principal du Requérant.

Sa date de création, selon l'extrait Whois, est le 25 septembre 1998.

edf.fr

Ce nom de domaine redirige vers la section « France » du site principal du Requérant (<http://france.edf.com/france-45634.html>).

Sa date de création, selon l'extrait Whois, est le 1er janvier 1995.

Par ailleurs, la filiale du Requérant, EDF ENERGIES NOUVELLES est titulaire, entre autres, des noms de domaine suivants, qui font également l'objet d'une exploitation active :

edf-energies-nouvelles.com

Ce nom de domaine correspond au site principal de la société EDF ENERGIES NOUVELLES, filiale du requérant opérant dans l'étude, le développement et la conduite de projets impliquant les énergies alternatives.

Sa date de création, selon le Whois, est le 14 juin 2012.

edf-energies-nouvelles.fr

Ce nom de domaine redirige lui aussi vers le site principal de la société EDF ENERGIES NOUVELLES, décrit ci-dessus.

Sa date de création, selon le Whois, est le 22 juillet 2011.

[...]

□ Sigle : EDF

Ce sigle, très largement employé pour désigner le Requérant, est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés.[...]

Par ailleurs ce sigle est également utilisé en position d'attaque au sein des dénominations sociales de plusieurs filiales du Requérant, parmi lesquelles :

- EDF ENERGIES NOUVELLES
- EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES
- EDF OPTIMAL SOLUTIONS
- EDF TRADING

- ...

[...]

Enfin, le sigle est également présent dans la mention « groupe EDF », adossée aux dénominations d'un certain nombre de filiales du Requérant, notamment sur leurs sites internet.

iii. Notoriété des marques du Requérant

Le Requérant, plus connu sous son sigle et sa marque EDF, est le fournisseur d'électricité historique en France.

Dans un classement paru en 2010, le Requérant se plaçait en tête des dix plus gros groupes mondiaux de production d'électricité.

[...]

Le Requérant emploie plus de 158 000 collaborateurs dans le monde et fournit ses services à 39,1 millions de clients. Son Chiffre d'Affaires s'est élevé à 75,6 Milliards d'euros pour l'année 2013, dont 53% a été réalisé en France.

[...]

Deux études réalisées par l'institut LH2 en septembre 2010 révélait que le Requérant bénéficiait d'un taux de notoriété spontanée de 100% chez les particuliers comme chez les professionnels.

[...]

Les trois lettres EDF sont l'élément récurrent des marques et des éléments d'identification du Requérant et ce, depuis sa création en 1946.

En effet, le sigle EDF apparaît systématiquement sur toute facture, offre commerciale, brochure, tout contrat site web, et plus généralement sur tout support de communication (publicitaire, promotionnelle, institutionnelle) émanant du Requérant.

Il en va de même pour la filiale du Requérant EDF ENERGIES NOUVELLES.

[...]

Selon l'Observatoire Indépendant de la Publicité, en 2010 le Requérant était le 33^{ème} annonceur français, devant Ford, Canal+ et BMW avec 118,7 millions d'euros en investissements publicitaires (source :

<http://observatoiredelapublicite.fr/wpcontent/uploads/2011/11/2010-100-annonceurs-publicite%C3%A9.jpg>)

Le Requérant est partenaire de divers évènements, parmi lesquels :

- la « Fête des Lumières » à Lyon, depuis 1999
- l'évènement « Lille 3000 », depuis 2004
- les Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres de 2012
- l'évènement « Marseille Provence 2013 »
- l'évènement « Le Monde Festival » en septembre 2014

En outre, depuis juillet 2014 le Requérant est l'un des cinq partenaires majeurs de la Fédération Française de Football.

[...]

Par le biais de la fondation EDF, ce nom est également associé aux initiatives dont cette entité est le mécène (source : <http://fondation.edf.com/4/actions>).

En résumé, le nom et la marque EDF sont systématiquement utilisés par le Requérant et fortement exposés médiatiquement depuis de nombreuses années. Cela explique leur notoriété, tant auprès

des particuliers que des entreprises.

iv. Atteinte aux dispositions de l'article L45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques (CPCE)

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant (article L45-2 2° du CPCE), en particulier aux droits découlant des enregistrements de marque précités.

Vis-à-vis des enregistrements de marque « EDF »

En effet, la juxtaposition du terme descriptif « énergies » au signe distinctif « edf » placé en position d'attaque ne saurait diminuer le risque de confusion entraîné par ce nom de domaine vis-à-vis des enregistrements de marque « EDF » précités.

Par ailleurs, le terme « énergies » n'est pas seulement descriptif, générique, mais évoque le cœur même de l'activité du Requérant et de ses filiales. Le risque de confusion est donc amplifié par la juxtaposition du sigle EDF avec un terme se rapportant directement au secteur d'activité dans lequel ledit sigle, protégé par plusieurs enregistrements de marques, jouit d'une notoriété certaine (cf. développements précédents).

Le risque de confusion a été retenu dans par les décisions SYRELI suivantes, dans des cas de figure similaires :

- SYRELI FR-2012-00053 du 23 avril 2012 « optic2000chezvous.fr » : le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à la marque « optic2000 »

- SYRELI FR-2012-00150 du 10 septembre 2012 « scooter-piaggio.fr » : le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à la marque « piaggio »

Par conséquent, le nom de domaine edfenergies.fr, similaire aux enregistrements de marque «EDF», est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle portant sur le sigle EDF.

Pièces n°1 à 7 : copies des marques EDF du Requérant, extraites des bases de données officielles.

Vis-à-vis des enregistrements de marque « EDF ENERGIES NOUVELLES »

Comme évoqué plus haut, le Requérant dispose également d'enregistrements de marques « EDF ENERGIES NOUVELLES ».

En l'espèce, l'absence du terme « nouvelles » au sein du nom de domaine ne diminue pas le risque de confusion entre le nom de domaine edfenergies.fr et les enregistrements de marque concernés. Dans les deux cas l'élément distinctif reste le sigle « EDF », qui bénéficie d'une notoriété certaine et fait l'objet de plusieurs enregistrements de marque. De plus, la présence du terme « énergies » à la fois dans le nom de domaine visé et dans les enregistrements de marque évoqués plus haut renforce d'autant plus le risque de confusion.

La similarité entre le nom de domaine et la marque antérieure concernée a déjà été retenue dans un cas similaire, qui impliquait le nom de domaine edfsolution.fr et la marque EDF OPTIMAL SOLUTIONS (SYRELI FR-2014-00725 du 02 septembre 2014 « edfsolution.fr »).

Par conséquent, le nom de domaine edfenergies.fr est également susceptible de porter atteinte aux droits attachés aux enregistrements de marque « EDF ENERGIES NOUVELLES » du Requérant.

[...]

Le nom de domaine edfenergies.fr est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, notamment aux droits attachés aux enregistrements de marques «EDF» et « EDF ENERGIES NOUVELLES ».

v. Absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine

Le titulaire du nom de domaine edfenergies.fr serait, d'après les informations WHOIS, monsieur Bruno Meuret, domicilié à Paris, dont l'adresse courriel serait shaketheinternet@gmail.com. Les développements qui suivent ne porteront pas seulement sur monsieur Bruno Meuret mais également sur deux entités potentielles : « Shake The Internet » et « EDF Energies ».

[...]

Des recherches sur la base Infogreffe n'ont pas permis de détecter de commerçant ou de société immatriculé(e) sous le nom « Bruno Meuret », « EDF énergies » ou « Shake The Internet » et

opérant dans le secteur de l'énergie.

Les résultats ayant trait aux filiales du requérant dont la dénomination contient « EDF energies » ont été écartés.

[...]

De plus, il a été constaté qu'aucun enregistrement de marque portant sur le signe verbal EDF n'était inscrit au nom de Monsieur Bruno Meuret ou des sociétés « Shake The Internet » ou « EDF energies ».

Cette affirmation découle d'interrogations des bases de données de marques de l'INPI (marques en vigueur en France) et de l'OMPI.

De la même manière que précédemment, les résultats ayant trait aux filiales du Requérant dont la dénomination contient « EDF energies » ont également été écartés.

[...]

Par ailleurs, Aucune des trois personnes mentionnées ci-dessus ne détient une quelconque autorisation ou licence d'exploitation de la part du Requérant et portant sur les enregistrements de marque « EDF » ou « EDF ENERGIES NOUVELLES ».

Enfin, il apparaît que ni Bruno Meuret, ni « Shake the Internet » et ni « EDF Energies » (l'existence même des deux dernières étant sujette à caution) ne sont connus sous le signe « EDF Energies ».

Il résulte des développements qui précèdent que le titulaire du nom de domaine edfenergies.fr ne justifie pas d'un intérêt légitime à réserver et exploiter ce nom de domaine.

vi. Absence de bonne foi

Plusieurs éléments attestent de la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine edfenergies.fr

A) Exploitation du nom de domaine

Sur la redirection du nom de domaine edfenergies.fr

Le nom de domaine edfenergies.fr redirige vers une page internet « Bureau d'études EDF » contenant un bouton « Plus d'informations ». Sur cette page, le sigle « EDF » se démarque et est accompagné d'un logo représentant six pétales stylisées de couleur orange, dont la disposition évoque une turbine. La page suivante contient le même logo et présente ce qui apparaît comme une activité de conseil dans le domaine de la consommation d'énergie électrique.

Plusieurs aspects du site <http://edfenergies.fr> indiquent la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine edfenergies.fr :

- Détournement du logo du Requérant :

Si le sigle « EDF » bénéficie d'une notoriété certaine, le Requérant et certaines de ses filiales sont également reconnus grâce à un logo composé de cinq pétales de couleur orange, disposées de manière à évoquer une turbine.

Ce logo est associé au sigle « EDF » dans certains enregistrements de marques et fait également l'objet d'un dépôt séparé. Comme le sigle « EDF », il est utilisé de manière intensive par le requérant et plusieurs de ses filiales, et ce depuis son adoption en 2005.

Or, le site <http://edfenergies.fr> présente une version détournée de ce logo, la seule différence notable étant la présence de six pétales au lieu de cinq pour le logo original.

[...]

- Identification sous le sigle « EDF » seul :

Les développements précédents ont montré que le sigle « EDF », en plus de figurer au RCS et de faire l'objet de plusieurs enregistrements de marque, bénéficie d'une grande notoriété auprès du public en tant que sigle désignant le Requérant.

Or, le site <http://edfenergies.fr> fait référence à une entité « EDF », que ce soit dans l'utilisation du sigle « EDF » associée au logo décrit ci-dessus ou dans le passage (modifié depuis le constat en ligne) « EDF a créé un bureau dédié à l'étude individuelle de vos besoins ».

[...]

- Le site n'indique à aucun moment que son éditeur n'est pas lié au Requérant ou à l'une de ses filiales.

Dans ces conditions, le site internet accessible à l'adresse <http://edfenergies.fr> incite les internautes à penser qu'ils parcourent le site d'un bureau d'étude ou d'une société en relation avec le Requérant (filiale ou bureau d'études agréé), alors qu'il n'en est rien.

Sur les courriels envoyés aux clients du Requérant :

Le Requérant a été informé du démarchage téléphonique et par courriel auquel se livre une société

se présentant comme « EDF Energies » auprès de ses clients.

Il nous a été possible de récupérer les transcriptions de plusieurs échanges de courriels entre les clients du Requêteur et des interlocuteurs variés. Il ressort des éléments à notre disposition que le but de ces démarchages est de fournir aux personnes ciblées (principalement des entreprises, a priori) des batteries de condensateur, suite à des « diagnostics » sur la consommation énergétique de leurs installations.

Plusieurs éléments ont retenu notre attention :

- Les messages émanent d'adresses email utilisant le nom de domaine edfenergies.fr, qui peuvent inciter leur destinataire à penser qu'il est contacté par le Requêteur ou une de ses filiales (cf. ii., iii., et iv.).

- Les documents communiqués comportent le même logo que sur le site <http://edfenergies.fr>, accompagné de « EDF Energies ». Les caractères de la dénomination « EDF Energies » sont majoritairement d'un bleu similaire à celui utilisé par le Requêteur dans sa communication. On remarque aussi que les mots « EDF » et « Energies » sont superposés à droite du logo, ce qui donne une impression d'ensemble très similaire à celle procurée par le logo utilisé sur le site internet de la filiale EDF ENERGIES NOUVELLES, accessible à l'adresse www.edf-energiesnouvelles.com. Les deux logos ont été reproduits ci-dessous afin d'illustrer ce dernier point (celui de la filiale du Requêteur figure à droite).

- Dans les échanges consultés, les personnes envoyant les courriels ne précisent jamais qu'ils ne sont pas affiliés au Requêteur ou à une de ses filiales.

[...]

B) Mention de fausses coordonnées

Au vu des éléments présentés précédemment, le nom de domaine edfenergies.fr serait exploité par une société « EDF Energies ».

Comme évoqué précédemment, « EDF ENERGIES » ne correspond à aucune dénomination sociale ou nom commercial d'une société immatriculée au RCS, si l'on écarte sa présence dans les dénominations sociales de deux filiales du Requêteur.

[...]

De plus, le site internet <http://edfenergies.fr> ne dispose pas de mentions légales. Comme mentionné précédemment, les informations WHOIS du nom de domaine edfenergies.fr, qui semble avoir été réservé par un particulier et à l'aide d'une adresse courriel générique, ne donnent pas plus d'informations.

Par ailleurs, l'adresse mentionnée dans les documents commerciaux de « EDF Energies », à savoir le 70 avenue du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie ne correspond pas à une adresse valide. En effet, si la commune de Courbevoie dispose de l'esplanade du Général de Gaulle, l'avenue du général de Gaulle se situe sur la commune de Puteaux (92800).

Il est intéressant de souligner, à ce stade, que l'adresse indiquée par « EDF Energies » semble mélanger :

- Le 70-80 avenue du Général De Gaulle à Puteaux (92800), adresse du siège de la filiale du Requêteur EDF OPTIMAL SOLUTIONS.

- Le 100 Esplanade du Général De Gaulle, située à Courbevoie (92400), adresse du siège de la filiale du Requêteur EDF ENERGIES NOUVELLES.

L'utilisation délibérée d'une telle adresse est susceptible de tromper les personnes démarchées en ce qu'elle évoque les adresses de deux filiales du Requêteur.

Les développements qui précèdent montrent que les personnes exploitant le nom de domaine edfenergies.fr :

- Se livrent à des actes de contrefaçon de marque au sens des articles L 713-2 et L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

- Ne se présentent pas sous une identité vérifiable, voire utilisent de fausses coordonnées, vis-à-vis des personnes qu'elles démarchent.

Ces agissements démontrent la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine edfenergies.fr. Ce nom de domaine a été réservé et est utilisé dans le but de profiter de la renommée du Requêteur et de sa filiale EDF ENERGIES NOUVELLES ; les personnes démarchées et/ou se rendant sur le site internet à l'adresse <http://edfenergies.fr> sont amenées à penser qu'elles ont affaire à une entité liée au Requêteur, alors qu'il n'en est rien.

Un des exemples d'échanges avec « EDF Energies » illustre cette affirmation. Le client démarché

contacte un responsable commercial travaillant chez le Requêteur et indique avoir été « contacté par EDF ».

[...]

L'utilisation du nom de domaine edfenergies.fr dans le cadre d'agissements délictueux ainsi que l'omission ou la fourniture délibérée de fausses coordonnées dans le cadre de son site internet et de ses démarchages ne laissent aucun doute quant à la mauvaise foi de son titulaire.

vi. Nature de la demande :

Le transfert du nom de domaine litigieux au profit du Requêteur est demandé sur la base des éléments présentés dans la présente plainte et dans ses annexes.

Le Requêteur a son siège social en France ; il remplit naturellement la condition de territorialité posée par l'article L45-3 du Code des Postes et Communications Electroniques.».

Le Requêteur 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 présent Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requêteur

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <edfenergies.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requêteur, la société ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.) immatriculée le 17 juin 1955 sous le numéro B 552 081 317 au RCS de Paris, car il reprend d'une part et à l'identique le sigle « EDF » et d'autre part le terme « energies », terme correspondant à l'activité principale du Requêteur ;
- Similaire aux marques suivantes du Requêteur :
 - La marque française « EDF ENERGIES NOUVELLES » numéro 3351148 enregistrée le 06 avril 2005 par le Requêteur pour les classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
 - La marque internationale « EDF ENERGIES NOUVELLES », en vigueur en France, numéro 870269 enregistrée le 05 octobre 2005 par le Requêteur pour les classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42.
- Similaire aux noms de domaine suivants du Requêteur :
 - Le nom de domaine <edf-energies-nouvelles.com> enregistré le 14 juin 2012 ;
 - Le nom de domaine <edf-energies-nouvelles.fr> enregistré le 22 juillet 2011.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur

Le Collège a constaté que le nom de domaine <edfenergies.fr> est similaire aux marques

antérieures suivantes du Requéant :

- La marque française « EDF ENERGIES NOUVELLES » numéro 3351148 enregistrée le 06 avril 2005 par le Requéant pour les classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
- La marque internationale « EDF ENERGIES NOUVELLES », en vigueur en France, numéro 870269 enregistrée le 05 octobre 2005 par le Requéant pour les classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42.

car il reprend à l'identique deux composantes essentielles de la marque à savoir « EDF » et « ENERGIES » .

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.).

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <edfenergies.fr> ;
- Ne pratique aucune activité, ni ne détient aucune marque en lien avec le nom de domaine <edfenergies.fr>selon les résultats obtenus à la suite des recherches dans les bases de données societe.com et INPI.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est titulaire de marques « EDF », « EDF ENERGIES NOUVELLES » exploitées pour des produits et services de « Transport, distribution et fourniture d'énergie, production d'énergie [...] etc. » et notamment :
 - La marque française « EDF » numéro 3364219 enregistrée le 09 juin 2005 par le Requéant pour les classes 4, 9, 11, 16, 35, 37, 39, 40 et 42 ;
 - La marque française « EDF ENERGIES NOUVELLES » numéro 3351148 enregistrée le 06 avril 2005 par le Requéant pour les classes 35, 36, 37, 39, 40 et 42 ;
- Le nom de domaine <edfenergies.fr> est constitué de la marque « EDF » reprise à l'identique et du terme « énergies » correspondant à des produits et services protégés par les marques du Requéant et notamment « transport, distribution et fourniture d'énergie, production d'énergie [...] etc. » ;
- Le Requéant, fournisseur d'électricité historique en France, se plaçant, en 2010, en tête des dix plus gros groupes mondiaux de production d'électricité dispose d'une renommée certaine sur le territoire national ;
- Le Titulaire
 - reprend sur son site la marque « EDF » du Requéant ;
 - prospecte des sociétés dans le même secteur d'activité que le Requéant.
- Certaines sociétés démarchées par le Titulaire ont contactées le Requéant pour l'informer de cette usurpation d'identité.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer les droits du Requéant et que les pièces fournies par ce dernier permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de

domaine <edfenergies.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 <edfenergies.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 <edfenergies.fr> au profit du Requérant, la société ELECTRICITE DE FRANCE.

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 Saint-Quentin en Yvelines, le 06 janvier 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

