



## DÉCISION DE L'AFNIC

**schneiderenergy.fr**

**Demande n° FR-2021-02259**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société Schneider Electric industries SAS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur T.

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

Nom de domaine objet du litige : schneiderenergy.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 janvier 2021 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 12 janvier 2022

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 janvier 2021 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 05 février 2021.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 04 mars 2021.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <schneiderenergy.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « 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 :

- Délégation de pouvoir du Requérant à la société NAMESHIELD aux fins « de le représenter dans le cadre de plaintes SYRELI pour tous noms de domaine enregistrés sous une extension gérée par l'Afnic jusqu'au 31 décembre 2021 » ;
- Extrait Kbis du 20 janvier 2021 du Requérant, la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS immatriculée le 21 mars 1994 sous le numéro 954 503 439 au R.C.S. de Nanterre et ayant pour activité l' « exploitation directe ou indirecte de toutes activités se rattachant aux industries électriques et électroniques matériel de distribution électriques ainsi que toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières » ;
- Extrait Kbis du 20 janvier 2021 de la société SCHNEIDER ELECTRIC SE immatriculée le 12 juillet 1995 sous le numéro 542 048 574 au R.C.S. de Nanterre et ayant pour activité l' « exploitation directe ou indirecte par voie de création d'acquisition ou autrement de toutes activités se rattachant à la construction électrique à la distribution électrique au contrôle industriel (produits électromagnétiques) à la construction Industrielle et à l'entreprise (construction bâtiment génie civil entreprise électrique travaux publics) ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « Schneider Electric » numéro 17963751 enregistrée le 01 octobre 2018 par la société SCHNEIDER ELECTRIC SE pour la classe 36 et ayant pour mandataire le Requérant ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « SCHNEIDER » numéro 9087008 enregistrée le 31 octobre 2003 par la société SCHNEIDER ELECTRIC SE et dûment renouvelée pour les classes 9 et 10 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « Schneider Electric » numéro 1103803 enregistrée le 12 mars 1999 par la société SCHNEIDER ELECTRIC SE et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 36, 37, 39 et 42 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
  - <schneider.fr> enregistré le 01 janvier 1995 ;
  - <schneider-electric.fr> enregistré le 01 janvier 1995 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <schneiderenergy.fr> enregistré le 12 janvier 2021 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran du 20 janvier 2021 de la page « A propos de nous » du site web <https://www.se.com> ;

- Captures d'écran du 20 janvier 2021 de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <schneiderenergy.fr> et notamment :
  - Accueil ;
  - Qui sommes-nous ?.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

*Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <schneiderenergy.fr> enregistré le 12 janvier 2021 (Annexe 2).*

*Le Requéran est un groupe industriel français à dimension internationale, qui fabrique et propose des produits de gestion d'électricité, des automatismes et des solutions adaptées à ces métiers.*

*Quelques chiffres clés :*

- 25,7 milliards de chiffre d'affaires en 2018 ;
- Plus de 137 000 collaborateurs dans le monde.

*(Annexe 3)*

*Sa maison-mère « Schneider Electric SE » (Annexe 4) est propriétaire de nombreuses marques constituées des termes « Schneider Electric » et « Schneider », notamment (Annexe 5):*

- Marque européenne « Schneider Electric » n° 17963751 enregistrée le 01-10-2018;
- Marque européenne « Schneider » n° 9087008 enregistrée le 31-10-2003 et dûment renouvelée;
- Marque européenne « Schneider » n° 1103803 enregistrée le 12-03-1999 et dûment renouvelée.

*Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant les termes « Schneider Electric » et « Schneider », dont (Annexe 6):*

- < schneider.fr > enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 01-01-1995 ;
- < schneider-electric.fr > enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 01-01-1995 ;

*Le nom de domaine litigieux <schneiderenergy.fr> redirige vers un site internet reprenant le logo du Requéran (Annexe 7), créant un risque de confusion avec le Requéran.*

*En conséquence, le Requéran dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <schneiderenergy.fr>.*

**II. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

**A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran**

*Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <schneiderenergy.fr> est similaire au point de prêter confusion avec la dénomination du Requéran et ses noms de domaine.*

*L'ajout du terme anglais « ENERGY » renvoie vers l'activité du Requéran.*

*L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéran. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéran.*

*Le site internet lié au nom de domaine fait clairement référence au Requéran en reprenant son logo.*

*Par conséquent, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits.*

**B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

**Absence d'intérêt légitime du Titulaire**

*Le Requéran indique qu'il ne connaît pas le Titulaire, et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec sa société, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.*

*Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.*

*Mauvaise foi du Titulaire*

*Le Requérant est doté d'une notoriété mondiale et plus encore en France.*

*Le Titulaire utilise le nom de domaine dans le but de proposer des offres de crédit. Il utilise ainsi la notoriété du Requérant pour donner une légitimité à son offre. La page « qui sommes nous » n'apporte aucune information sur l'éditeur du site internet (Annexe 8).*

*Par conséquent, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <schneiderenergy.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.*

*Ainsi, le Requérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <schneiderenergy.fr> à son profit.*

*Annexes :  
[liste des annexes]».*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

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

## **IV. Discussion**

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,  
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,  
Au vu des dispositions du Règlement,  
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

### **i. L'intérêt à agir du Requérant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <schneiderenergy.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS immatriculée le 21 mars 1994 sous le numéro 954 503 439 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
  - <schneider.fr> enregistré le 01 janvier 1995 ;
  - <schneider-electric.fr> enregistré le 01 janvier 1995 ;

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. Le Collège constate que le Requérant développe une partie de son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <schneiderenergy.fr> sur ses marques. Or, le Collège constate que les notices complètes INPI communiquées par le Requérant identifie comme détenteur desdites marques la société SCHNEIDER ELECTRIC SE et non le Requérant.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant étaient insuffisantes pour permettre d'établir que le nom de domaine <schneiderenergy.fr> était susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle du Requérant.

- b. Le Collège constate que le Requérant développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <schneiderenergy.fr> sur ses signes distinctifs « SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS », dénomination sociale et <schneider.fr> et <schneider-electric.fr>, noms de domaine.

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine <schneiderenergy.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que la dénomination sociale et le nom de domaine en tant que signes distinctifs peuvent bénéficier d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet dès lors que le Requérant justifie pour chacun :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur.

Au vu des pièces déposées par le Requérant, le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <schneiderenergy.fr> est la reprise :
  - similaire et postérieure du signe distinctif « SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS », dénomination sociale du Requérant ; l'antériorité d'usage est acquise par le Requérant sur sa dénomination sociale depuis le 21 mars 1994 date d'immatriculation sous le numéro 954 503 439 au RCS de Nanterre ;
  - similaire et postérieure des signes distinctifs <schneider.fr> et <schneider-electric.fr> enregistrés le 01 janvier 1995 ; cependant, l'antériorité de l'usage des noms de domaine du Requérant par rapport au nom de domaine contesté <schneiderenergy.fr> n'est pas démontrée ;
- Le Requérant, la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS a pour activité l'« *exploitation directe ou indirecte de toutes activités se rattachant aux industries électriques et électroniques matériel de distribution électriques ainsi que toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières* », activité présentée notamment via son site web <http://www.se.com> ;
- Le Requérant est présenté sur son site web comme le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes ; il comptabilise plus de 137 000 collaborateurs dans le monde et a généré un chiffre d'affaires en 2018 de 25,7 milliards d'euros ;
- Le nom de domaine <schneiderenergy.fr> est composé du terme « schneider » composante principale des signes distinctifs du Requérant et du terme anglophone « energy » désignant le domaine d'activité principal exercé par le Requérant ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <schneiderenergy.fr> :
  - Reproduit les signes distinctifs du Requérant « Schneider electric » à l'identique ;
  - Se présente comme « *la filiale de l'un des groupes les plus solides en Europe et dans le monde entier* ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine <schneiderenergy.fr> en reprenant les signes distinctifs du Requérant de façon approuvante et ce, en induisant un risque de confusion.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le nom de domaine <schneiderenergy.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 <schneiderenergy.fr> au profit du Requérent, la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS.

## 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 08 mars 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

