

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

schneide-electric.fr

Demande n° FR-2023-03710



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SCHNEIDER ELECTRIC SE

Le Titulaire du nom de domaine : La société Rewayz SAS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : schneide-electric.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 octobre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 octobre 2024

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 décembre 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 27 décembre 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 janvier 2024.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 janvier 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <schneide-electric.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 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 Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société SCHNEIDER ELECTRIC, société européenne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 048 574 (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <schneide-electric.fr> par l'actuel titulaire (« 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 Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <schneide-electric.fr> enregistré le 19 octobre 2023 (Annexe 2).

La société SCHNEIDER ELECTRIC (le « Requérant »), fondée en 1871, est une entreprise industrielle française à vocation internationale. Elle fabrique et propose des produits pour la gestion de l'énergie, l'automatisation et des solutions connexes. Le site Internet du requérant se trouve à l'adresse suivante : www.schneider-electric.com.

Le Requérant est coté au NYSE Euronext et à l'indice boursier français CAC 40. En 2022, le chiffre d'affaires du Requérant s'élevait à 34,2 milliards d'euros (Annexe 3).

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures "SCHNEIDER ELECTRIC", dont (Annexe 4):

- La marque française n° 98735702 SCHNEIDER ELECTRIC déposée le 29 mai 1998 ;
- La marque française n° 98752705 SCHNEIDER ELECTRIC déposée le 29 septembre 1998 ;

Le Requérant possède également un important portefeuille de noms de domaine, comprenant le libellé distinctif SCHNEIDER ELECTRIC, tel que le nom de domaine <schneider-electric.fr> enregistré depuis le 31 décembre 1994 (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux (Annexe 2), redirige vers une page en construction (Annexe 6). De plus, des serveurs de messagerie sont configurés (Annexe 7).

En conséquence, le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <schneide-electric.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine <schneide-electric.fr> est similaire aux marques antérieures « SCHNEIDER ELECTRIC », à la dénomination sociale du Requérant et au nom de domaine <schneider-electric.fr> au point de prêter à confusion.

En effet, le nom de domaine litigieux reprend la marque SCHNEIDER ELECTRIC. La suppression de la lettre « R » est insuffisante pour éviter le risque de confusion avec le Requérant. Ce type d'enregistrement est considéré comme une pratique de typosquattage, comportement dont le principe consiste en l'achat de noms de domaine dont la graphie ou la phonétique est proche d'un signe connu, afin que l'utilisateur faisant une faute d'orthographe ou une faute de frappe involontaire soit dirigé vers le site détenu par le pirate. Dès lors, les internautes seront légitimement amenés à croire que le nom de domaine litigieux appartient au Requérant.

Il est par ailleurs établi que l'ajout du suffixe CCTLD ".FR" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le domaine est similaire à la marque et ne change pas l'impression générale que la désignation est affiliée à la marque du Requérant.

En conséquence, le Requérant soutient que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

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

Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <schneider-electric.fr> le 19 octobre 2023, soit plusieurs années après l'enregistrement des marques « SCHNEIDER ELECTRIC » et du nom de domaine <schneider-electric.fr> (Annexes 4 et 5).

Le Requérant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les termes « SCHNEIDER ELECTRIC ».

En outre, à la connaissance du Requérant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 6).

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine litigieux est fortement similaire aux droits du Requérant. Or, le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux plusieurs années après l'enregistrement des marques SCHNEIDER ELECTRIC qui a acquis une forte notoriété. En effet, la marque est exploitée au niveau mondial et enregistre un chiffre d'affaire de 34,2 milliards d'euros en 2022 (Annexe 3).

En outre, le nom de domaine litigieux est la reprise quasi identique de la marque, de la dénomination du Requérant et du nom de domaine <schneider-electric.fr> du Requérant. La suppression de la lettre « R » est une caractéristique du « typosquattage » ayant pour but de tromper les internautes en utilisation notamment leurs éventuelles fautes de frappes.

Par conséquent, le Requérant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « SCHNEIDER ELECTRIC » du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le nom de domaine litigieux pointe vers une page en construction (Annexe 6). De précédentes décisions ont ainsi reconnu la mauvaise foi du Titulaire lorsque le nom de

domaine litigieux renvoyait vers un site en construction. Merci de consulter par exemple la décision SYRELI n° FR-2022-03113 relative au nom de domaine <monmédecin.fr> (Annexe 8).

De plus, d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 7), le nom de domaine est configuré au niveau du MX (service lié à la messagerie), ce qui sous-entend qu'il existe une possibilité que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi des emails.

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

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <schneide-electric.fr> à son profit.

Annexes :

Annexe 1 : Copie de l'extrait K-Bis du Requéran

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Informations concernant le Requéran

Annexe 4 : Copie des marques du Requéran

Annexe 5 : Whois du nom de domaine du Requéran

Annexe 6 : Copie du site web en lien avec le nom de domaine litigieux

Annexe 7 : Configuration DNS du nom de domaine litigieux

Annexe 8 : Décision SYRELI n° FR-2022-03113

Annexe 9 : Procuration SYRELI et documents justificatifs »

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 janvier 2024.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni une pièce accessible aux deux parties sur laquelle le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, monsieur,

Le nom de domaine <schneide-electric.fr> n'est pas et ne sera pas utilisé.

Il a été acquis précipitamment et sans réflexion aucune, avant de comprendre qu'il n'était pas moralement et légalement d'en faire usage dans aucun contexte et sous aucune forme.

Tous les paramètres DNS ont été supprimés à ce jour.

Par ailleurs, nous sommes engagés sur une durée de 1an (via le prestataire Squarespace <squarespace.com>), à une date d'expiration prévue pour le 19 octobre 2024.

Je certifie sur l'honneur que jusqu'à la date d'expiration, nous n'utiliserons le nom de domaine <schneide-electric.fr> dans aucun contexte et sous aucune forme.

Vous assurant de ma bonne foi, je vous prie d'accepter, madame, monsieur, mes respectueuses salutations. »

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 notices complètes de marques (*annexe 4*) et de l'extrait de base Whois (*annexe 5*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <schneide-electric.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société SCHNEIDER ELECTRIC SE immatriculée le 27 juin 1995 sous le numéro 542 048 574 au R.C.S. de Nanterre ;
- Similaire aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale française « Schneider Electric » numéro 98735702 enregistrée le 29 mai 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 6, 7, 9, 11, 12, 19, 35 à 42 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « Schneider Electric » numéro 98752705 enregistrée le 29 septembre 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 36, 37, 39, 40, 42 à 45 ;
- Quasi-identique au nom de domaine <schneider-electric.fr> enregistré le 31 décembre 1994 par le Requérant.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *Je certifie sur l'honneur que jusqu'à la date d'expiration, nous n'utiliserons le nom de domaine <schneide-electric.fr> dans aucun contexte et sous aucune forme* », n'avait pas exprimé d'accord explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requérant, à savoir la transmission du nom de domaine.

Par conséquent, le Collège a poursuivi l'examen du dossier.

iii. 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 <schneide-electric.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « Schneider Electric » numéro 98735702 enregistrée le 29 mai 1998 et régulièrement renouvelée car il est composé de la reprise intégrale de ladite marque, à l'exception de la lettre « R », avec l'ajout d'un trait d'union entre les termes la composant.

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 est la société SCHNEIDER ELECTRIC SE, immatriculée le 27 juin 1995 sous le numéro 542 048 574 au R.C.S. de Nanterre, exerçant pour activités « *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 électromécaniques) à la construction Industrielle et à l'entreprise (construction bâtiment génie civil entreprise électrique travaux publics)* » (annexe 1) ;
- Le Requérant est une entreprise industrielle française à vocation internationale qui fabrique et propose des produits pour la gestion de l'énergie, l'automatisation et des solutions connexes. Le Groupe compte plus de 135 000 collaborateurs dans le monde (annexe 3) ;
- Le Requérant est titulaire de marques françaises « Schneider Electric » (annexe 4) et du nom de domaine <schneider-electric.fr> (annexe 5) ;
- Le nom de domaine <schneide-electric.fr> a été enregistré le 19 octobre 2023 par la société Rewayz SAS (annexe 2) ;
- Le Requérant indique que « *le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les termes « SCHNEIDER ELECTRIC* » » ;
- Le nom de domaine <schneide-electric.fr> est la reprise intégrale des marques antérieures « Schneider Electric » du Requérant, à l'exception de la lettre « R », avec l'ajout d'un trait d'union entre les termes la composant ;
- La composition du nom de domaine <schneide-electric.fr> sans la lettre « R » au terme « schneider » est une forme de typosquatting du nom de domaine <schneider-electric.fr> du Requérant ;
- Des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <schneide-electric.fr> (annexe 7) ;
- Le 20 novembre 2023, le nom de domaine <schneide-electric.fr> renvoie vers une page indiquant « *We're under construction. Please check back for an update soon* » (annexe 6) ;
- Le Titulaire a répondu à la demande SYRELI en indiquant que « *Le nom de domaine <schneide-electric.fr> n'est pas et ne sera pas utilisé* » et que « *Tous les paramètres DNS ont été supprimés à ce jour* » pour conclure « *Je certifie sur l'honneur que jusqu'à la date d'expiration, nous n'utiliserons le nom de domaine <schneide-electric.fr> dans aucun contexte et sous aucune forme* ».

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en reprenant les marques « Schneider Electric » du Requérant pour constituer le nom de domaine <schneide-electric.fr>, forme de typosquatting du nom de domaine <schneider-electric.fr> du Requérant, créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <schneide-electric.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du

Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <schneide-electric.fr> au profit du Requérant, la société SCHNEIDER ELECTRIC SE.

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 2 février 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

