

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

rexel-order.fr

Demande n° FR-2023-03741



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société REXEL DEVELOPPEMENT SAS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : rexel-order.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 novembre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 27 novembre 2024

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 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 5 janvier 2024.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 6 février 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <rexel-order.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 Rexel Développement SAS (« la Requérante ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <rexel-order.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

La Requérante est Rexel Développement SAS et fait partie du groupe Rexel (« REXEL »). REXEL est un acteur majeur dans la distribution de produits et services dans le secteur de l'énergie. Le Groupe compte 26000 collaborateurs répartis dans 21 pays, et a généré un chiffre d'affaires de 18,7 milliards d'euros en 2021 (dont 50% en Europe). Ces chiffres peuvent être consultés à l'adresse <https://www.rexel.com/fr/le-groupe/chiffres-cles/>. REXEL est fortement présent en France, où se situe son siège social.

Le Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux [rexel-order.fr](https://www.rexel.com/fr/le-groupe/chiffres-cles/) enregistré le 27 novembre 2023 (Annexe 2).

En effet, la dénomination sociale du Requérant inclut « Rexel » (Annexe 1). La Requérante détient en outre plusieurs enregistrements de marque sur la dénomination REXEL. La Requérante est en effet titulaire des marques suivantes :

Marque de l'Union européenne REXEL n° 005404876, datée du 20 octobre 2006, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes internationales 09, 11, 35, 36, 37 et 42 (Annexe 3) ;

Marque de l'Union européenne REXEL n° 3454033, datée du 3 octobre 2006, dûment renouvelée et désignant des services en en classes internationales 09, 11, 35, 36, 37, 39, 42 et 45 (Annexe 4) ;

Un listing non-exhaustif de marques REXEL détenues par la Requérante, couvrant de nombreux pays en Europe et dans le monde, est en outre fourni en Annexe 5.

Comme indiqué plus haut, La marque de la Requérante et l'activité y associées font l'objet de plusieurs sites internet dédiés, dont quelques-uns sont listés ci-dessous :

<https://www.rexel.com/fr/>

<https://www.rexel.fr/frx/>

<https://rexel.be/>

<https://www.rexel.co.uk/uki/>

etc.

La Requérante a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 27 novembre 2023, plusieurs années après l'enregistrement de la marque REXEL (Annexes 3 et 4). Le nom de domaine litigieux redirige vers une page d'erreur (Annexe 6).

La Requérante soutient que le nom de domaine litigieux contient sa marque REXEL à l'identique, ainsi que l'élément distinctif de sa dénomination sociale. Par conséquent, le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

La Requérante soutient que le nom de domaine litigieux contient à l'identique la marque antérieure du Requérant. « order » est un terme générique du dictionnaire anglais se traduisant par « commande » et n'est pas de nature à diminuer le risque de confusion entre la marque de la Requérante et le nom de domaine litigieux. En effet, la Requérante a pour activité principale la distribution de matériel électrique, le terme « order » est donc pertinent vis-à-vis de son activité.

L'utilisation de lettres minuscules n'est pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre les marques antérieures et le nom de domaine litigieux. De la même manière, il est de jurisprudence constante que l'extension <.fr> du nom de domaine litigieux peut ne pas être prise en compte pour l'examen de la première condition, en ce qu'il s'agit d'une contrainte technique liée au nommage sur internet.

Dans la mesure où le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque REXEL de la Requérante, cette dernière soutient que le nom de domaine litigieux reproduit sa marque antérieure et est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante (article L45-2 2° du Code des Postes et Communications électroniques).

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

Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <rexel-order.fr> le 27 novembre 2023, soit de nombreuses années après l'enregistrement de la marque antérieure REXEL de la Requérante (Annexes 3, 4 et 5).

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la Requérante et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer et/ou utiliser un nom de domaine reprenant la marque REXEL.

Au vu de son utilisation du nom de domaine litigieux dans le cadre de démarches d'usurpation d'identité d'un des directeurs de REXEL, la Requérante soutient que le Titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d'aucune marque « rexel » ou n'est dirigeant d'aucune société dont la dénomination sociale créerait au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

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 - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services utilisant la marque REXEL.

Au contraire, le Titulaire du nom de domaine litigieux a utilisé ce dernier pour communiquer, via email ou formulaires de contact, avec des sociétés tierces dans le but d'obtenir leurs catalogues, en vue de commandes futures. Il s'agit d'une pratique relevant de l'escroquerie où la société cible pense traiter avec un représentant habilité d'une société. En cas de commande, la marchandise sera réceptionnée par l'escroc et le vendeur se retournera vers la société dont l'identité a été usurpée pour le paiement, sans succès. Ce type de pratique, constaté dans les annexes 7 à 10, ne saurait relever d'un quelconque intérêt légitime à la réservation du nom de domaine litigieux chez son Titulaire.

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine litigieux <rexel-order.fr> reproduit à l'identique la marque REXEL du Requérant.

La marque REXEL est constituée d'un terme fantaisiste, n'ayant aucune signification générique à la connaissance du Requérant, pour qui le nom de domaine litigieux n'a pu être réservé qu'en considération de la marque antérieure du même nom (Annexes 3, 4 et 5).

Au vu de l'utilisation du nom de domaine litigieux rapportée dans les Annexes 7 à 10, son

Titulaire a non seulement connaissance de la marque de la Requérente mais se fait passer pour un des directeurs de REXEL dans ses prises de contact avec des sociétés tierces. Cette pratique relève de l'usurpation d'identité et d'actes d'escroquerie, qui caractérisent la mauvaise foi dans la réservation et l'usage du nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient que le Titulaire du nom de domaine a réservé et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Ainsi, le Requérant sollicite la transmission du nom de domaine litigieux. »

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. La Recevabilité des pièces

- D'une part, conformément au Règlement SYRELI 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* ».

Or, le Collège constate que le Requérant lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes.

Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

- D'autre part, l'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] *La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...]* ».

Or, le Collège constate que les annexes 7 à 10 fournies par le Requérant sont en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée et contextualisés dans l'argumentation du Requérant.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Requérant.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait Kbis du Requérant (annexe 1) et des notices complètes de marques

(annexes 3 et 4) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <rexel-order.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS immatriculée le 21 décembre 2004 sous le numéro 480 172 840 au R.C.S. de Paris ;
- Aux marques suivantes du Requéant :
 - La marque verbale de l'Union européenne « REXEL » numéro 005404876 enregistrée le 20 octobre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 9, 11, 35, 36, 37 et 42 ;
 - La marque verbale française « REXEL » numéro 3454033 enregistrée le 3 octobre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 9, 11, 35, 36, 37, 39, 42 et 45.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <rexel-order.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant et notamment à la marque verbale française « REXEL » numéro 3454033 enregistrée le 3 octobre 2006 et dûment renouvelée car il est composé de ladite marque, reprise à l'identique, suivie du terme générique anglais « order » désignant en français le terme « commande ».

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

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

Le Collège constate que :

- Le Requéant est la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS immatriculée le 21 décembre 2004 sous le numéro 480 172 840 au R.C.S. de Paris et présidée par la société REXEL (annexe 1) ;
- Le Requéant se présente comme étant « *un acteur majeur dans la distribution de produits et services dans le secteur de l'énergie. Le Groupe compte 26000 collaborateurs répartis dans 21 pays, et a généré un chiffre d'affaires de 18,7 milliards d'euros en 2021 (dont 50% en Europe)* » ;
- Le Requéant est titulaire des marques française et de l'Union européenne « REXEL » depuis 2006 (annexes 3 et 4) ;
- Le nom de domaine <rexel-order.fr>, enregistré le 27 novembre 2023, est la reprise intégrale des marques antérieures « REXEL » du Requéant suivie du terme générique anglais « order » désignant en français le terme « commande » ;
- Le Requéant déclare que « *le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la Requéante et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer et/ou utiliser un nom de domaine reprenant la marque REXEL* » ;
- Le Requéant déclare que « *le Titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d'aucune marque « rexel » ou n'est dirigeant d'aucune société dont la dénomination sociale créerait au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux* » ; cependant, il ne fournit aucune preuve au soutien de cette

- déclaration ;
- Au vu des annexes 7 à 10, le nom de domaine <rexel-order.fr> est utilisé pour :
 - Former l'adresse électronique de contact achat@rexel-order.fr ;
 - Se faire passer pour le Directeur commercial de la société REXEL FRANCE, Président du Requérant ;
 - Contacter des tiers dans le but d'obtenir leurs catalogues, en vue de commandes futures.

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, faisait un usage commercial du nom de domaine <rexel-order.fr> avec intention de tromper les fournisseurs et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs.

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 <rexel-order.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 <rexel-order.fr> au profit du Requérant, la société REXEL DEVELOPPEMENT 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 14 février 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

