

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

groupe-sonepar.fr

Demande n° FR-2024-03914



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION

Le Titulaire du nom de domaine : Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : groupe-sonepar.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 avril 2024 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 avril 2025

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 avril 2024 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 14 mai 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 juin 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <groupe-sonepar.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans visuel]

« Motif de la demande

I. Mesure de réparation demandée : la transmission du nom de domaine objet du litige

II. L'enregistrement du nom de domaine par le titulaire constitue une violation des dispositions :

a. De l'article L-45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques conformément à l'article II) vi) b° du règlement ;

b. Des articles L.713-3 et L713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

c. De l'article 1240 du Code civil.

A/ Le Requéranant dispose d'un intérêt à agir

Le Requéranant est Société de Négoce et de Participation (ci-après « Sonepar »), la holding du Groupe Sonepar, basée au 25, rue d'Astorg, 75008 Paris, France. Sonepar comprend toutes les sociétés, corporations et autres entités contrôlées directement ou indirectement par Sonepar, y compris sa filiale, la société Sonepar France Interservices, sise au 18-20 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, France.

Sonepar est une société familiale indépendante, leader mondial de la distribution aux professionnels de matériel électrique, solutions et services associés. Grâce à la densité de son réseau – 100 enseignes opérant dans 40 pays sur 5 continents – et aux solutions numériques qu'il développe, le Groupe Sonepar enrichit chaque jour le service et les relations avec ses clients.

Le groupe a été fondé en 1969 par [son fondateur] lorsque les familles [fondatrices] acquièrent le Comptoir d'Électricité Franco-Belge.

Dans les années 1970, Sonepar a adopté une stratégie d'acquisition d'autres distributeurs régionaux français. Deux ans seulement après sa première expansion européenne avec l'acquisition d'Otra, Sonepar chercha à aller plus loin. A cet effet, le marché nord-américain offrait de nombreuses opportunités. Avec l'acquisition de Lumen au Québec (Canada) en 1984, le Groupe pris pied en dehors de l'Europe continentale.

Sonepar accompagne ses clients dans de nombreux marchés et réalise, en s'appuyant sur la compétence et la passion de ses 45 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 23 milliards d'euros à fin 2020. Sonepar est numéro 1 dans 11 pays et numéro 2 ou 3 dans 18 pays dans son domaine d'activité (Annexe 2).

Dès lors que le Requéranant a eu connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux (Annexe 1), il a procédé à l'envoi d'une notification au bureau d'enregistrement par laquelle le Requéranant a demandé le blocage du nom et la désactivation du site et des serveurs de messagerie (Annexe 5).

Le bureau d'enregistrement a bloqué le compte du réservataire sans pour autant désactiver le nom de domaine litigieux. Le site est néanmoins devenu inactif et les serveurs de messagerie ont été désactivés. Les coordonnées du Défendeur ont par la suite été transmises par l'AFNIC suite à la demande du Requéranant de levée d'anonymat (Annexe 5).

Or, le réservataire a enregistré le nom sous l'identité [d'une personne se présentant comme une salariée] chez Sonepar, selon les coordonnées transmises par l'AFNIC. Le Requéranant a confirmé que [ladite salariée] n'est pas à l'origine de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Dès lors, le Requéranant a procédé à l'envoi d'une lettre de mise en demeure au service de messagerie Proton afin de demander la suppression de l'adresse transmise par l'AFNIC, arguant une usurpation d'identité manifeste et un risque évident de phishing (Annexe 5).

Le Requéranant a également décidé d'engager une procédure Syreli auprès de l'AFNIC à l'encontre du Défendeur afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, enregistré en fraude de ses droits.

Le Requéranant est titulaire de plusieurs enregistrements de marque portant sur la dénomination SONEPAR, notamment (Annexe 3) :

- o Marque française SONEPAR n° 99806224 en date du 3 août 1999 (renouvelée) et couvrant des produits et services en classes 7 ; 9 ; 11 ; 19 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 et 45 ;

- o Marque française [visuel] n° 1654996, en date du 9 novembre 2021 et couvrant des produits et services en classes 7 ; 9 ; 11 ; 16 ; 19 ; 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 41 et 42 ;

- o Marque internationale [visuel] n° 1654996, en date du 3 décembre 2021, désignant inter alia l'Union Européenne, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la Chine et le Brésil, et désignant des produits et services en classes 7 ; 9 ; 11 ; 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 41 et 42.

Ci-après, les « marques SONEPAR ».

En outre, le Requéranant est également titulaire de plusieurs noms de domaine parmi lesquels (Annexe 4) :

- o <sonepar.fr > enregistré le 12 février 1998 ;
- o <soneparfrance.fr> enregistré le 13 mars 2018 ;
- o <sonepar.com> enregistré le 17 avril 1997.

Les droits du Requéranant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré le 16 avril 2024.

Au regard de ces éléments, le Requéranant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <groupe-sonepar.fr>

B/ Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant

Le nom de domaine contesté reprend intégralement et à l'identique les marques SONEPAR du Requéranant. En tout état de cause, l'ajout d'un terme générique tel que « GROUPE » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. Au contraire, cette composition augmente le risque de confusion pour les internautes puisqu'elle correspond au nom du groupe de sociétés du Requéranant. Par conséquent, les internautes sont susceptibles de croire que ce nom de domaine est officiel, enregistré par le Requéranant afin de promouvoir les activités et les services de sa société sur le marché français.

Sur le fondement des Principes directeurs, de nombreuses décisions ont considéré que l'usage d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine peut être suffisant pour établir qu'un nom de domaine est identique ou similaire, au point de prêter à confusion avec la marque enregistrée du Requéranant (DÉCISION DE L'AFNIC Demande PARL EXPERT 2017-00131 – Annexe 6).

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux des marques SONEPAR du Requéranant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom (Décision PARL EXPERT-2021-00832 – Annexe 7).

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques SONEPAR sur lesquelles le Requéranant a des droits.

C/ Le titulaire du nom de domaine ne justifie d'aucun intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requéranant, ni autorisé par le Requéranant à enregistrer ou à utiliser les marques SONEPAR ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine

incorporant ces marques.

En outre, à la connaissance du Requéant, le Défendeur 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. En effet, lors de sa détection, le nom de domaine était configuré avec quatre serveurs de messageries générant un risque d'hameçonnage ou d'usurpation d'identité (Annexe 1).

Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

L'enregistrement des marques du Requéant précédant l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexes 1 et 3), le Défendeur ne peut avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque « SONEPAR » du Requéant dont la notoriété en France et en Europe est avérée (Annexe 2).

Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D/ Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1/ L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine, il savait que le Requéant était titulaire de la marque SONEPAR.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque notoire, et il est extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine. Or, les marques SONEPAR sont connues dans le monde et plus encore en France et en Europe (Annexe 2).

Il semble impossible que le Défendeur ait pu ignorer l'existence du Requéant et de ses marques SONEPAR au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Or, la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux est reconnue comme un indice de mauvaise foi.

En tout état de cause, il appartenait au réservataire, préalablement à l'enregistrement du nom, de vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Il semble que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux uniquement pour attirer l'attention du Requéant et pour lui nuire.

Il a ainsi été établi que la connaissance des droits de propriété intellectuelle du Requéant, tels que ses droits sur ses marques, au moment de l'enregistrement d'un nom de domaine, constitue une preuve d'enregistrement de mauvaise foi.

Ainsi, les internautes pourraient être amenés à penser que le Requéant est à l'origine ou, à tout le moins, lié à ce nom de domaine.

En outre, le Défendeur n'a fourni aucune preuve de préparatifs concernant l'usage du nom de domaine de bonne foi et ce dernier n'a jamais fait l'objet d'une utilisation. En revanche, lors de sa détection, le nom de domaine était configuré avec quatre serveurs de messageries générant un risque d'hameçonnage ou d'usurpation d'identité (Annexe 1).

Ce dernier s'est révélé avéré. En effet, le réservataire, une fois l'anonymat levé, fut identifié comme [une personne se présentant comme une salariée] chez Sonepar. Le mail associé reprenait son nom et prénom. Or, après vérification interne, il s'avère que cette personne n'est pas à l'origine de l'enregistrement.

Il s'agit donc d'un cas d'usurpation d'identité clair et sans appel, prouvant d'autant plus la mauvaise foi du Défendeur.

Toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2/ L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Un certain nombre d'éléments peut être mis en avant afin de démontrer que le Défendeur utilise également le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Ce nom de domaine reproduit à l'identique les marques SONEPAR du Requérant qui bénéficie d'une grande reconnaissance auprès du public. L'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer la mauvaise foi.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause, et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services (Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 ; Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01256 - Annexe 8). Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible. Un tel usage est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant.

Lors de sa détection, le nom de domaine renvoyait à un site web en construction, mais était configuré avec quatre serveurs de messageries générant un risque évident d'hameçonnage ou d'usurpation d'identité, qui sont des actes de parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses. En effet, le défaut d'exploitation active d'un nom de domaine n'exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief d'usage – passif, de mauvaise foi.

Comme établi précédemment, l'usurpation d'identité est avérée en ce que le réservataire s'est accaparé le nom et prénom d'une salariée du groupe, et ce même au sein de son adresse de messagerie. Cette pratique ne peut avoir pour but que d'induire l'utilisateur, qui serait porté à croire en la légitimité de l'usurpateur.

Enfin, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine <groupe.sonepar.fr> de mauvaise foi.

E/ Mesure de réparation demandée

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine <groupe.sonepar.fr> lui soit transféré.

ANNEXES

Annexe 1 : Recherches Whois, pointage et serveur de mails du nom de domaine <groupe.sonepar.fr> datant du 19 avril 2024 et du 29 avril 2024.

Annexe 2 : Informations sur le Requérant ;

Annexe 3 : Les marques du Requérant ;

Annexe 4 : Les noms de domaine du Requérant ;

Annexe 5 : Demande de blocage, demande de levée d'anonymat, échanges avec l'Afnic, demande de suppression de l'adresse de messagerie frauduleuse.

Annexe 6 : DÉCISION DE L'AFNIC Demande PARL EXPERT 2017-00131 ;

Annexe 7 : Décision PARL EXPERT-2021-00832 ;

Annexe 8 : Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 ; Décision SYRELI de l'AFNIC, FR2016-01256.».

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 notices complètes de marques (*Pièce 3*) et aux extraits de base Whois (*Pièce 4*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <groupe-sonepar.fr> est similaire :

- o À la marque française « SONEPAR » enregistrée le 3 août 1999 sous le numéro 99806224 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 7, 9, 11, 19 et 35 à 45 ;
- o À la composante verbale de la marque figurative française « SONEPAR » enregistrée le 9 novembre 2021 sous le numéro 4815909 par le Requérant pour les classes 7, 9, 11, 16, 19, 35, 37 à 39, 41 et 42 ;
- o Au nom de domaine <sonepar.com> enregistré le 17 avril par le Requérant.

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. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <groupe-sonepar.fr> est similaire à la marque française antérieure en vigueur « SONEPAR » enregistrée depuis le 3 août 1999 par le Requérant pour les classes 7, 9, 11, 19 et 35 à 45 car il est composé de la marque « SONEPAR » reprise à l'identique et du terme générique « GROUPE » lequel est généralement utilisé pour faire référence à un ensemble que forment plusieurs sociétés.

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

À partir des pièces et argumentations du Requérant, le Collège constate que :

- Fondée en 1969, le Requérant, la société SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION immatriculée sous le numéro SIREN 602047045, est leader mondial de la distribution aux professionnels de matériel électrique, solutions et services associés ; il est présent

dans 40 pays avec 45 000 collaborateurs pour 2400 agences dont 400 en France et il réalise un chiffre d'affaires de plus de 33 milliards d'euros en 2023 (Pièce 2) ;

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « SONEPAR » en vigueur en France ;
- Le nom de domaine <groupe-sonepar.fr> reprend intégralement la marque française antérieure en vigueur du Requérant « SONEPAR » précédée du terme générique « GROUPE » pouvant faire référence au Requérant, maison mère d'un groupe de sociétés (Pièce 2) ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire n'est « ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser les marques SONEPAR ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant ces marques » ;
- Après avoir obtenu auprès de l'Afnic la divulgation des données à caractère personnel du Titulaire (Pièce 5), le Requérant indique que les prénom et nom du Titulaire sont identiques à ceux d'une salariée du Requérant, salariée qui n'est pas à l'origine de l'enregistrement du nom de domaine <groupe-sonepar.fr> ;
- Le représentant du Requérant adresse des demandes de blocage de service en lien avec le nom de domaine <groupe-sonepar.fr> auprès du bureau d'enregistrement le 19 avril 2024 et auprès du fournisseur de messagerie le 26 avril 2024 (Pièce 5) ;
- Au vu de la pièce 1, le nom de domaine <groupe-sonepar.fr> renvoie :
 - le 19 avril 2024, vers une page indiquant que le site web est en construction et des serveurs de messagerie MX sont configurés sur le nom de domaine ;
 - le 29 avril 2024, vers une page web indiquant « Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site ».

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 et avait enregistré le nom de domaine <groupe-sonepar.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 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 <groupe-sonepar.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 <groupe-sonepar.fr> au profit du Requérant, la société SOCIETE DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION.

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 Guyancourt, le 21 juin 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

