

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

enesis.fr

Demande n° FR-2024-03919



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société ENEDIS

Le Titulaire du nom de domaine : La société ENESIS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : enesis.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 07 mai 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 07 mai 2025

Bureau d'enregistrement : Infomaniak Network SA

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} 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 15 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 18 juin 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <enesis.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 sans les visuels]

« I. Raison de la violation : faits et intérêt à agir de la requérante

La requérante est la société ENEDIS (société anonyme à directoire), entreprise de service public, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur 95% du territoire français. Celle-ci exerce à ce jour son activité auprès de 36 millions de clients, en toute indépendance des fournisseurs d'énergie, et jouit d'une très forte notoriété sur le territoire national (Annexe 1).

La requérante est titulaire de nombreuses marques, parmi lesquelles :

- la marque verbale de l'Union européenne « ENEDIS » n°015300536, enregistrée le 12 août 2019, pour désigner des produits et services en classes 4, 9, 11, 12, 35, 37, 38, 39, 40, 42 et 45, et notamment :

o 37 « Direction de travaux de construction; réparations, entretien et maintenance (notamment par réseaux de télécommunication), de réseaux d'électricité, d'installations électriques, et de production d'énergie; » ;

o 39 « Transport et distribution d'électricité et d'eau » ;

o 40 « Production d'énergie » ;

o 42 « Services d'ingénierie ainsi que services de recherches techniques relatifs au domaine énergétique ; services d'analyses et de recherches industrielles liées à l'énergie » (Annexe 2.1).



- la marque semi-figurative française « L'ELECTRICITE EN RESEAU » n°4274113, enregistrée le 23 mai 2016, pour désigner des produits et services en classes 4, 9, 11, 12, 35, 37, 38, 39, 40, 42 et 45, et notamment:

o 37 « Direction de travaux de construction; réparations, entretien et maintenance (notamment par réseaux de télécommunication), de réseaux d'électricité, d'installations électriques, et de production d'énergie; » ;

o 39 « Transport et distribution d'électricité et d'eau » ;

o 40 « Production d'énergie » ;

o 42 « Services d'ingénierie ainsi que services de recherches techniques relatifs au domaine énergétique ; services d'analyses et de recherches industrielles liées à l'énergie » (Annexe 2.2).

Toutes ces marques font l'objet d'une exploitation intensive de la part de la requérante depuis leur dépôt.

Elles sont notamment exploitées sur son site Internet <enedis.fr>, enregistré le 16 mars 2007, de la façon suivante (Annexe 3) :

[Illustration de la page d'accueil du site web <https://www.enedis.fr>]

Le 22 juin 2023, la requérante a toutefois constaté que la société ENESIS avait déposé la demande d'enregistrement de la marque « ENESIS » n°23 4971663, pour désigner des produits et services en classes 36, 37, 39 et 42.

Le signe composant cette demande de marque présentait des similitudes visuelles et phonétiques évidentes avec les marques « ENEDIS » dans la mesure où il ne différait que

d'une seule lettre (ENEDIS/ENESIS).

Cette demande d'enregistrement de marque visait par ailleurs des produits et services identiques, ou à tout le moins, similaires à ceux visés par les marques « ENEDIS » mentionnées ci-dessus et, notamment, des services de « distribution d'électricité » en classe 39.

La comparaison de ces deux signes, visuellement et phonétiquement très similaires, générerait donc une impression d'ensemble identique, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur étant donné la proximité entre les produits et services visés par ces marques.

Le 9 août 2023, la requérante a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de mise en demeure aux fins de (Annexe 4) :

- « cesser immédiatement toute utilisation du terme « ENESIS » ou de tout autre terme similaire aux marques, noms de domaine et signes distinctifs utilisés par ENEDIS dans le cadre de ses activités ;
- procéder au retrait de la demande d'enregistrement de la marque « ENESIS » n°23 4971663 dans les meilleurs délais et de m'en justifier ;
- procéder à la modification de votre dénomination sociale « ENESIS » et de m'en justifier ;
- procéder à la modification de votre site internet de façon à ne plus faire apparaître, de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit, le terme « ENESIS » ou tout autre terme similaire aux marques, noms de domaine et signes distinctifs utilisés par ENEDIS dans le cadre de ses activités ;
- vous conformez à la réglementation applicable en matière de données personnelles et de m'en justifier. »

La société ENESIS n'a pas répondu au courrier de telle sorte que la requérante a été contrainte de former opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque « ENESIS » n°23 4971663 le 13 septembre 2023.

Le 21 novembre 2023, la société ENESIS a procédé au changement de sa dénomination sociale passant d'« ENESIS » à « DOOWATT », ce qui constitue un aveu évident de la culpabilité de cette dernière (Annexe 5).

Par décision en date du 4 mars 2024, l'Institut National de la Propriété Industrielle a reconnu l'existence d'un risque de confusion entre les marques en conflit et a procédé au rejet de l'enregistrement de la marque « ENESIS » pour les services suivants : « construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; conseils en construction ; distribution d'électricité ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) » (Annexe 6).

Or, la requérante a eu la surprise de constater qu'outre la demande d'enregistrement de marque qu'elle avait déposée, la société ENESIS exploitait le nom de domaine <enesis.fr>, réservé le 7 mai 2018, qui porte atteinte aux droits de la requérante sur ses marques.

La société Infomaniak Network SA est désignée comme bureau d'enregistrement de ce nom de domaine. Des copies de l'imprimé des recherches effectuées dans la base de données de l'AFNIC sont jointes (Annexe 7).

Le 9 avril 2024, la requérante a donc adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, une nouvelle lettre de mise en demeure à la société ENESIS aux fins de (Annexe 8) :

- « cesser immédiatement toute utilisation du terme « ENESIS » ou de tout autre terme similaire aux marques, noms de domaine et signes distinctifs utilisés par ENEDIS dans le cadre de ses activités;
- procéder à la modification de vos sites internet <https://enr-j.fr/> et <https://enesis.fr/> de façon à ne plus faire apparaître, de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit, le terme « ENESIS » ou tout autre terme similaire aux marques, noms de domaine et signes distinctifs utilisés par ENEDIS dans le cadre de ses activités ;
- vous conformez à la réglementation applicable en matière de données personnelles et de nous en justifier. ».

Ce nouveau courrier est également resté sans réponse.
C'est dans ce contexte que la requérante a été contrainte d'initier une procédure SYRELI compte tenu de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine litigieux portant atteinte à ses droits.


II. Motifs de la demande

Aux termes de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

a) Le nom de domaine <enesis.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante

Il est rappelé que se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits et services analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée (article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle).

La requérante est titulaire de plusieurs enregistrements de marques sur les dénominations ENEDIS.

Le nom de domaine imite les marques antérieures verbales et semi-figuratives « ENEDIS » et «  » comme en atteste la reproduction de pages du site Internet disponible à l'adresse www.enesis.fr (Annexe 9) :

[Illustrations de la page web vers laquelle renvoyait le nom de domaine <enesis.fr> le 19 avril 2024]

[Illustrations de la page web « Nos services » du site vers lequel renvoyait le nom de domaine <enesis.fr> le 19 avril 2024]

En effet, le terme « ENESIS », visuellement et phonétiquement similaire à la dénomination sociale et aux marques de la requérante, est également repris dans l'adresse du nom de domaine litigieux.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le nom de domaine <enesis .fr> imite les marques antérieures susvisées au point de générer un risque de confusion incontestable dans l'esprit du public visé portant ainsi atteinte aux droits antérieurs de la requérante.

b) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine <enesis.fr> ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime ni d'aucun droit antérieur sur les dénominations ENEDIS qui font l'objet de plusieurs enregistrements de marques.

Aussi, le titulaire du nom de domaine <enesis.fr> ne dispose d'aucune autorisation pour reproduire lesdites marques.

Il résulte incontestablement de ce qui précède que :

- le défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine <enesis.fr> ;
- le défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime pour l'enregistrement de ce nom de domaine, bien au contraire ;
- à ce jour, le défendeur fait toujours usage du nom de domaine litigieux sans aucune autorisation.

c) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Il est manifeste que le nom de domaine <enesis.fr> est aujourd'hui détenu et exploité de mauvaise foi par le défendeur.

Le site imite sans droit ni titre les marques verbales et semi-figuratives antérieures de la requérante et vise des prestations dans le domaine électrique, ce qui constitue le coeur des activités de la requérante.

En outre, l'imitation des marques de la requérante sur les tenues des employés du défendeur ainsi que la reprise de la couleur bleue emblématique de la requérante démontrent la volonté manifeste du défendeur de se placer dans le sillage de cette dernière afin de tirer profit de sa notoriété.

Ce faisant, l'existence et l'exploitation du nom de domaine litigieux sont susceptibles d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit des internautes, qui seraient fondés à trouver à cette adresse des informations sur les activités de la requérante, à l'instar des produits et services disponibles sur le site accessible à partir du nom de domaine <enedis.fr> depuis 2007. Par ailleurs, malgré les deux lettres de mise en demeure précédemment citées et la décision de l'INPI rejetant l'enregistrement de la marque « ENESIS », le défendeur a poursuivi l'utilisation et l'exploitation du nom de domaine litigieux.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le nom de domaine <enesis.fr> est manifestement utilisé de mauvaise foi par le défendeur, essentiellement en vue de profiter de la renommée de la société ENEDIS et de ses services, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

D'ailleurs, par décision en date du 23 janvier 2024, l'AFNIC, statuant sur des faits similaires à ceux de l'espèce – dans le cadre d'une plainte SYRELI initiée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), qui gère l'URSSAF, à l'encontre du titulaire du nom de domaine <urssa.fr> – a affirmé que :

« Le nom de domaine <urssa.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque semi-figurative française antérieure « URSSAF » du Requéant car il reprend la marque dans son intégralité à l'exception de la lettre « f » ; par ailleurs, la suppression d'une lettre au terme « URSSAF » est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ; » (Annexe 10).

Dans ces conditions, il est donc demandé à l'AFNIC d'ordonner le transfert du nom de domaine <enesis.fr> dans les conditions de la décision à intervenir.

Liste des annexes : [liste]. »

Le Requéant 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 de l'extrait Kbis (annexe 1) et des notices complètes de marques (annexe 2) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <enesis.fr> est :

- Quasi-identique à la dénomination sociale du Requérant, la société ENEDIS immatriculée le 07 août 2007 sous le numéro 444 608 442 au R.C.S. de Nanterre ;
- Quasi identique à la marque verbale de l'Union européenne « ENEDIS » numéro 015300536 enregistrée le 04 avril 2016 et pour les classes 4 ; 9 ; 11 ; 12 ; 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 42 et 45 ;
- Similaire à la composante verbale de la marque semi-figurative française « ENEDIS L ELECTRICITE EN RESEAU » numéro 4274113 enregistrée le 23 mai 2016 pour les classes 4 ; 9 ; 11 ; 12 ; 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 42 et 45.

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 <enesis.fr> est quasi-identique à la marque verbale de l'Union européenne antérieure du Requérant « ENEDIS » numéro 015300536 enregistrée le 04 avril 2016, car il est composé de la reprise quasi à l'identique de la marque à l'exception de la lettre « D » remplacée par la lettre « S ».

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, la société ENEDIS immatriculée le 07 août 2007 sous le numéro 444 608 442 au R.C.S. de Nanterre (annexe 1) a pour activité, la « *Distribution d'électricité; l'exercice en France des missions de développement, d'exploitation, de maintenance et d'entretien des réseaux publics de distribution d'électricité, ainsi que, en France et à l'étranger, toute activité s'y rattachant de manière directe ou indirecte* » ;
- Le Requérant déclare être « *gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur 95% du territoire français. [Il] exerce à ce jour son activité auprès de 36 millions de clients, en toute indépendance des fournisseurs d'énergie, et jouit d'une très forte notoriété sur le territoire national* » ;
- Le Requérant, à l'appui de l'annexe 3, déclare présenter son activité sur le web à l'adresse <https://www.enedis.fr> ;
- Le Requérant déclare que « *Le défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime ni d'aucun droit antérieur sur les dénominations ENEDIS qui font l'objet de plusieurs enregistrements de marques. Aussi, le titulaire du nom de domaine <enesis.fr> ne dispose d'aucune autorisation pour reproduire lesdites marques* ».
- Le nom de domaine <enesis.fr>, enregistré le 07 mai 2018, est quasi-identique à la

marque verbale de l'Union européenne antérieure « ENEDIS » susvisée, car il est composé de la reprise quasi à l'identique de ladite marque à l'exception de la lettre « D » remplacée par la lettre « S » ; le remplacement d'une lettre par une autre est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;

- Le Titulaire, la société ENESIS, a pour objet en France et à l'étranger :
 - Travaux d'installation électrique dans tous locaux,
 - Installation de câbles et appareils électriques, câbles de télécommunications, câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques ; systèmes d'éclairage (*Annexe 5 : Statuts de la société ENESIS*) ;
- Le représentant légal du Titulaire a déposé une demande d'enregistrement de marque « ENESIS » le 22 juin 2023 à laquelle le requérant a formé opposition le 13 septembre 2023 sur la base de la marque de l'Union européenne « ENEDIS » susvisée ;
Le 04 mars 2024 le Directeur général de l'INPI décide de rejeter partiellement la demande d'enregistrement de la marque « ENESIS » formulée par le Titulaire pour les produits « *construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; conseils en construction ; distribution d'électricité ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs)* »
- Le représentant du Requêteur a par ailleurs adressé les 09 août 2023 et 09 avril 2024 une lettre au titulaire le mettant en demeure de :
 - « *cesser immédiatement toute utilisation du terme « ENESIS » ou de tout autre terme similaire aux marques, noms de domaine et signes distinctifs utilisés par ENEDIS dans le cadre de ses activités ;*
 - *procéder au retrait de la demande d'enregistrement de la marque « ENESIS » n°23 4971663 dans les meilleurs délais et de m'en justifier ;*
 - *procéder à la modification de votre dénomination sociale « ENESIS » et de m'en justifier ;*
 - *procéder à la modification de votre site internet de façon à ne plus faire apparaître, de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit, le terme « ENESIS » ou tout autre terme similaire aux marques, noms de domaine et signes distinctifs utilisés par ENEDIS dans le cadre de ses activités ;*
 - *vous conformez à la réglementation applicable en matière de données personnelles et de m'en justifier. »*
- Le Titulaire a décidé en date du 21 novembre 2023 d'adopter comme nouvelle dénomination sociale « DOOWATT » (*Annexe 5 : Procès-verbal des décisions de l'associé unique du 21 novembre 2023 de la société ENESIS*) ;
- Le 19 avril 2024, le nom de domaine <enesis.fr> renvoie vers une page à l'entête « ENESIS, l'électricité, notre métier » (*Annexe 9*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requêteur et avait enregistré le nom de domaine <enesis.fr>, dans le but de profiter de sa renommée en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <enesis.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 <enesis.fr> au profit du Requérant, la société ENEDIS.

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 27 juin 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

