



DÉCISION DE L'AFNIC

cged.fr

Demande n° FR-2017-01339

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CGE DISTRIBUTION

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur A.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : cged.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 juillet 2013 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 22 juillet 2017

Bureau d'enregistrement : InterNetX gmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 avril 2017 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^{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 28 avril 2017.

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 suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 mai 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cged.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 les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 03 avril 2017 de la société CGE DISTRIBUTION immatriculée le 10 novembre 1989 sous le numéro 308 403 955 au R.C.S. de Nanterre et ayant pour nom commercial « CGED » ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « CGED » numéro 3935259 enregistrée le 17 juillet 2012 par la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES pour les classes 16, 35, 38, 41 et 42 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 08 décembre 2014 au bénéfice du Requérant, la société CGE DISTRIBUTION ;
- Capture d'écran de la page d'accueil du site internet <http://www.cged.sonepar.fr>
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <sonepar.fr> enregistré le 13 février 1998 par la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <cged.fr> enregistré le 23 juillet 2013 sous diffusion restreinte ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 22 mars 2017 à la requête du Requérant sur le contenu du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <cged.fr> ;
- Décision D2016-2077 CGE DISTRIBUTION contre Madame C. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 12 décembre 2016 concernant le nom de domaine <cged-hardware.com>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«1. FAITS

1. PRESENTATION DE LA SOCIETE CGE DISTRIBUTION

- CGED est une société française de distribution de matériels électrique appartenant à la société SONEPAR FRANCE.
- CGE DISTRIBUTION est un acteur majeur de la filière électrique et a développé de nombreux services pour faciliter le travail des professionnels de l'électricité et le développement des grandes marques du secteur.
- CGED apporte, en particulier, son expertise des produits et innovations du secteur électrique à tous les professionnels : conseil en agence, étude de faisabilité, formation, démonstration.
- CGED dirige le réseau de distribution national de SONEPAR FRANCE et possède, à ce jour, 171 points de ventes répartis sur l'ensemble du territoire français.

(Pièce n°1 : K-bis et extraits du site Internet de la société CGE DISTRIBUTION)

-La société SONEPAR a régulièrement déposé le 17 juillet 2012 auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle la marque semi-figurative « CGED » n°3935259, puis en a cédé la pleine propriété à CGED le 8 décembre 2014 (Pièce n°2: fiche /NP/ relative à la marque « CGED »):[logo de la marque]

- CGED exploite également un site Internet accessible à l'adresse URL <http://cged.sonepar.fr> étant précisé que la société SONEPAR est titulaire du nom de domaine <http://sonepar.fr>.

[Capture d'écran de la page d'accueil du site cged.sonepar.fr]

[Extrait de la base Whois du nom de domaine<sonepar.fr>]

2. DESCRIPTION DE LA FRAUDE

- Le nom de domaine contesté « www.cged.fr » a été déposé de façon anonyme et reproduit la dénomination sociale « CGED » ainsi que la marque « CGED » dont la société CGED est titulaire.

[Extrait de la base Whois du nom de domaine<cged.fr>]

- En outre, ce nom de domaine est similaire au nom de domaine « cged.sonepar.fr » exploité par le requérant de sorte que les internautes qui se dirigent sur le site litigieux sont induits en erreur en ce qu'ils pensent, légitimement, se trouver sur le site du requérant.

- Enfin, il ressort du procès verbal de constat effectué par la SCP BENICHOU LEGRAIN BERRUER [adresse] en date du 22/03/2017 (Pièce n°6: procès-verbal de constat d'huissier) que le nom de domaine litigieux www.cged.fr est un site «parking » en ce que le titulaire (anonyme) cherche manifestement à tirer profit de ce nom de domaine en insérant des liens sponsorisés, l'internaute étant redirigé vers une page contenant des liens publicitaires (la page « parking »).

Or, il convient de rappeler que cette pratique a déjà été sanctionnée à plusieurs reprises par les tribunaux (CA Paris, 7 mars 2007, Affaire « Hôtels Méridien » et CA Paris, 23 septembre 2009, Affaire « Euridile »), ces derniers qualifiant tout à la fois cette pratique de contrefaçon de marque et d'acte de concurrence déloyale (selon que le plaignant détient des droits sur une marque identique ou une dénomination sociale ou bien encore un nom de domaine exploité également identiques).

C'est dans ces conditions que CGED souhaite formuler la présente demande de transmission du nom de domaine www.cged.fr.

II. DISCUSSION

Conformément aux dispositions de l'article L.45 du Code des Postes et des Communications Electroniques, l'AFNIC propose une procédure spécifique permettant la résolution des litiges concernant les noms de domaine pour toutes les extensions gérées par l'AFNIC.

Cette procédure permet d'obtenir une décision de suppression ou de transmission d'un nom de domaine dans un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande sous réserve, pour le requérant de rapporter la preuve :

-qu'il dispose d'un intérêt à agir et que le nom de domaine objet du litige est:

(i) susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ; ou

(ii) 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 ; ou

(iii) identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

Selon le règlement SYRELI, la preuve peut être apportée en fournissant par exemple des copies d'écran du site web associé au nom de domaine objet du litige : pages « parking », liens commerciaux renvoyant les internautes vers des sites concurrents etc.

Il appartient donc au titulaire de démontrer qu'il justifie d'un intérêt légitime et qu'il a agit de bonne foi lors de l'enregistrement du nom de domaine.

Au cas particulier, la société CGED est légitime et bien fondée à solliciter la transmission du nom de domaine « www.cged.fr » à son profit dans la mesure où :

=> étant titulaire de la marque CGED (voir supra : pièce n°2), le nom de domaine litigieux www.cged.fr porte manifestement atteinte à des droits de propriété intellectuelle. L'article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en effet, que « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés ». De même, les articles L.713-2 et L.713-3 du même Code poursuivent en précisant que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque ». Enfin, en vertu de l'article L.716-1 dudit Code, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon.

Or, en l'espèce, l'éditeur du site www.cged.fr a indiscutablement commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société CGED en reproduisant et en utilisant, sans l'autorisation de cette dernière, la marque « CGED ».

=> CGED est titulaire du nom de domaine sonepar.fr et exploite un site internet accessible à l'adresse url www.cged. sonepar.fr (voir supra pièce n°4) ;

=> Le nom de domaine www.cged.fr est, à l'évidence, un « site parking » (voir supra : pièce n°6) de sorte que son titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Pour votre parfaite information, nous vous précisons que la société CGED est confrontée, depuis plusieurs mois, à des fraudes et/ou tentatives de fraudes réalisées selon un mode opératoire similaire et consistant dans le dépôt frauduleux de noms de domaine enregistrés en.com et reproduisant, en tout ou partie, les signes distinctifs dont la société CGED est titulaire et/ou dans l'utilisation d'adresses email volontairement paramétrées avec, notamment, l'extension « cged », et ce afin de réaliser des escroqueries au préjudice de CGED.

Ainsi, la société CGED a, selon les cas, soit (i) effectué des dépôts de plainte pénale auprès des tribunaux compétents pour des faits de contrefaçon de marque, usurpation d'identité, escroquerie, faux et usage de faux, soit (ii) effectué des dépôts de plainte auprès de l'OMPI aux fins de se voir transférer le(s) nom(s) de domaine litigieux.

A titre d'exemple, elle a, notamment, obtenu de l'OMPI que le nom de domaine « cgedhardware.com » lui soit transféré suivant une décision en date du 12/12/2016 (Pièce n°7 : décision OMPI du 12/12/2016).

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la société CGED est légitime et bien fondée à solliciter le transfert, à son profit, du nom de domaine « www.cged.fr ».

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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <cged.fr> était identique :

- Au nom commercial « CGED » du Requéran, la société CGE DISTRIBUTION ;
- À la marque française semi-figurative « CGED » numéro 3935259 enregistrée le 17 juillet 2012 par la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES pour les classes 16, 35, 38, 41 et 42 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 08 décembre 2014 au bénéfice du Requéran, la société CGE DISTRIBUTION.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <cged.fr> est identique à la marque semi-figurative antérieure « CGED » numéro 3935259 enregistrée le 17 juillet 2012 par la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES pour les classes 16, 35, 38, 41 et 42 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 08 décembre 2014 au bénéfice du Requéran, la société CGE DISTRIBUTION.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, la société CGE DISTRIBUTION.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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

• Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran, la société CGE DISTRIBUTION, ayant pour nom commercial « CGED », identique au nom de domaine litigieux exerce comme activité, « *la commercialisation de tous produits destinés électriques, électroniques, électro-ménagers, destinés à l'équipement ou à la consommation, l'exécution de tous travaux et la prestation de tous services se rapportant à ces produits ainsi que la création, l'acquisition la location et l'exploitation de tous fonds de commerce usinés ou ateliers* » ;
- Le Requéran, la société CGE DISTRIBUTION est notamment titulaire de la marque française antérieure « CGED » numéro 3935259 enregistrée le 17 juillet 2012 par la société SONEPAR FRANCE INTERSERVICES et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 08 décembre 2014 au bénéfice du Requéran, et exploitée pour des produits et services de « location d'appareils de télécommunication », « services d'affichage électronique », « raccordement par télécommunications à un réseau

- informatique mondial » etc. ;
- Le nom de domaine <cged.fr> reprend à l'identique la marque « CGED » et le nom commercial « CGED » du Requéant ;
 - La page d'écran fournie par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cged.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requéant. On peut citer à titre d'exemple les liens « matériel électrique », « fourniture électrique », « Téléphone entreprise », etc.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <cged.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <cged.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 <cged.fr> au profit du Requéant.

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 06 juin 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

