



## DÉCISION DE L'AFNIC

**rexelgroup.fr**

**Demande n° FR-2018-01701**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société REXEL DEVELOPPEMENT SAS

Le Titulaire du nom de domaine : Madame C.

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : rexelgroup.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 avril 2018 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 04 avril 2019

Bureau d'enregistrement : DOMAINE.FR

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 octobre 2018 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<sup>er</sup> 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 08 novembre 2018.

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), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 06 décembre 2018.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéérant

Selon le Requéérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <rexelgroup.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 Requéérant a fourni les pièces suivantes :

- Informations datées du 13 avril 2018 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS immatriculée le 21 décembre 2004 sous le numéro 480 172 840 00062 au RCS de Paris ;
- Tableau listant des marques REXEL identifiées comme appartenant au Requéérant ;
- Certificat de renouvellement du 22 juin 2016 de la marque verbale française « REXEL » enregistrée le 03 octobre 2006 sous le numéro 06 3 454 033 par la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS pour les classes 9, 11, 35, 36, 37, 39, 42 et 45 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque verbale française « REXEL » enregistrée le 15 avril 2014 sous le numéro 14 4 084 407 par la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS pour les classes 9, 35 et 42 ;
- Notice complète de la marque verbale internationale ne visant pas la France, « REXEL » enregistrée le 30 mars 2007 sous le numéro 934633 par la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS et dûment renouvelée pour les classes 9, 11, 35, 36, 37, 39 et 42 ;
- Extraits du 13 avril 2018, de la base Whois de noms de domaine appartenant au Requéérant et notamment :
  - o <rexel-groupe.com> enregistré le 23 mai 2016 ;
  - o <rexel.com> enregistré le 03 août 1996 ;
  - o <rexel-group.com> enregistré le 26 mai 2016 ;
- Document de présentation intitulé « Rexel, un monde d'énergie » émanant de la Direction de la Communication et daté du 28 septembre 2015 ;
- Capture, du 02 août 2018, des pages « L'histoire du groupe Rexel » et « Les activités du Groupe » du site vers lequel renvoie le nom de domaine <rexel.com> ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <rexelgroup.fr> ;
- Résultats obtenus le 24 octobre 2018 dans les bases INPI, EUIPO, WIPO et TMVIEW après une recherche de marques enregistrées au nom du Titulaire ;
- Résultats obtenus le 24 octobre 2018 après des recherches sur les termes « [Nom prénom du titulaire] rexel » et « rexel » effectuées avec le moteur de recherche Google ;
- Courriels du représentant du Requéérant, du 18 octobre 2018 et sa relance du 23 octobre 2018, envoyés au Titulaire pour demander la transmission du nom de domaine <rexelgroup.fr>.

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« La plainte est déposée au nom de :

REXEL DEVELOPPEMENT SAS, 13 boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris.

Mesure de réparation demandée: Transmission du nom de domaine litigieux

ARGUMENTATION: l'enregistrement du nom de domaine <rexelgroup.fr> par le titulaire constitue

*une violation des dispositions de l'article L-45 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques conformément à l'article II) vi) b) du règlement SYRELI.*

*1. Intérêt à agir du requérant: le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits*

*Le Groupe REXEL - groupe coté à la bourse française - est un distributeur mondial de matériel électrique, d'outillage, d'équipements de sécurité, et un fournisseur de services en matière de solutions énergétiques, tel que vous pourrez le constater sur le site Internet "www.rexel.com".*

*Grâce à ses réseaux de distribution pour des clients professionnels dans les secteurs industriels, résidentiels et commerciaux, le Groupe REXEL fournit des solutions et équipements électriques innovants pour améliorer le confort, la performance et l'efficacité énergétique. Ainsi, le Groupe REXEL est le partenaire privilégié de tous les professionnels de la chaîne électrique depuis les électriciens aux grands succursales industriels et les fabricants d'équipement. Il est présent dans 26 pays avec 2 000 succursales et 27 000 employés. Partout dans le monde, il accélère les progrès électriques en étroite collaboration avec ses clients et partenaires (Annexe 1).*

*REXEL DEVELOPPEMENT SAS est la filiale directe de la société de tête REXEL (société cotée en bourse). Elle détient notamment les marques REXEL, qui constituent la base de la présente plainte.*

*Le Groupe se compose de filiales à travers le monde, et notamment d'une filiale en France, REXEL FRANCE: <https://www.rexel.fr/frx/>*

*Aussi, il est fréquemment fait référence au GROUPE REXEL ou à REXEL GROUPE afin de désigner l'ensemble des sociétés REXEL à travers le monde et de parler de REXEL dans sa globalité (Annexe 2):*

- <https://www.rexel.com/fr/le-groupe/activites/>*
- <https://www.rexel.com/en/group/activities/>*
- <http://www.rexel.com/fr/le-groupe/historique/>*
- <https://www.rexel.com/en/group/history/>*

*Le Groupe REXEL est une société internationale qui intervient dans le monde entier. Aussi, la reprise du terme GROUPE en version anglaise GROUP ne sera pas perçue par le consommateur. Compte tenu de la signification identique des deux termes et de l'utilisation courante, même en France, du mot GROUP sans E pour identifier un Groupe international, l'absence de la lettre finale E est sans incidence. Compte tenu de la présence du terme identique REXEL, seul élément distinctif, le consommateur sera amené à penser qu'il s'agit d'une autre déclinaison des noms de domaine détenus par le requérant, notamment <rexel-group.com> et <rexel.fr>.*

*La plainte est fondée sur:*

*1. les marques REXEL déposées au niveau mondial, au nom de REXEL DEVELOPPEMENT SAS. Vous trouverez en Annexe 3 la liste des marques REXEL déposées et/ou enregistrées dans le monde, et une sélection de certificats d'enregistrement (parmi les nombreux enregistrements de la liste).*

*2. la dénomination sociale REXEL DEVELOPPEMENT SAS, dont l'élément distinctif REXEL est reproduit dans le nom de domaine contesté et dont l'extrait Infogreffe est reproduit en Annexe 4.*

*3. les noms de domaine <rexel.com>, <rexel-groupe.com> et <rexel-group.com>, dont les fiches Whois sont reproduites en Annexe 5.*

*Compte tenu des éléments précités, il est indéniable que le nom de domaine contesté <rexelgroup.fr> reproduit quasi à l'identique les éléments d'identification du requérant, et notamment:*

- la marque REXEL est reproduite intégralement dans le nom de domaine, alors même que le terme est arbitraire et n'a pas de signification. Il n'y a donc aucune raison pour un tiers -sans lien avec le Groupe REXEL- d'utiliser ce nom.

Par ailleurs, l'ajout du terme "group" dans le nom de domaine ne limite pas le risque de confusion, le terme central et distinctif restant "rexel": en effet, le nom de domaine litigieux est composé du terme arbitraire REXEL, et l'ajout du terme GROUP, équivalent anglais du mot GROUPE, permet de désigner l'entreprise REXEL dans sa globalité et sa dimension internationale.

- la dénomination sociale de la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS est partiellement reproduite:

- [rexelgroup.fr](http://rexelgroup.fr)
- REXEL DEVELOPPEMENT SAS

Comme expliqué ci-dessus, le terme REXEL est l'élément distinctif - qui retient l'attention du consommateur - à la différence des autres termes.

De plus, le nom de domaine litigieux reproduit quasi à l'identique les noms de domaine de la plaignante: <[rexel.com](http://rexel.com)>, <[rexel-groupe.com](http://rexel-groupe.com)> et <[rexel-group.com](http://rexel-group.com)>.

La filiale, la société REXEL FRANCE, détient également le nom de domaine <[rexel.fr](http://rexel.fr)>.

Par conséquent, l'usage du signe REXEL, qui plus est associé au terme "group", laisse penser qu'il s'agit du nom de domaine et du site Internet du requérant.

Dans ce contexte, le plaignant fait valoir que l'incorporation d'une marque dans son intégralité est suffisante pour établir qu'un nom de domaine est identique ou similaire aux marques et autres signes d'identification d'un plaignant.

Par conséquent, le nom de domaine litigieux est source de confusion avec les marques REXEL, les noms de domaine, ainsi qu'avec la dénomination sociale de la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS.

Le fait que le site Internet soit inactif ne réduit pas le risque de confusion et n'exclut pas l'utilisation de mauvaise foi, comme il le sera démontré ci-après.

## 2. Le titulaire dudit nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

D'une part, le défendeur n'est pas un affilié du requérant et il n'a pas non plus été autorisé par le requérant - ou tout autre membre du Groupe REXEL - à enregistrer le nom de domaine <[rexelgroup.fr](http://rexelgroup.fr)>.

D'autre part, le terme REXEL étant un mot distinctif et arbitraire, il est demandé à l'Expert de constater que l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le défendeur ne peut être le fruit du hasard, mais relève bien d'une intention malveillante. Le défendeur n'a d'ailleurs pas répondu aux emails qui lui ont été envoyés pour lui signifier les droits du groupe REXEL DEVELOPPEMENT SAS et lui demander le transfert du nom de domaine litigieux (Annexe 6).

Par ailleurs, le fait que le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet inactif (Annexe 7), est considéré comme étant un acte de rétention injustifié du nom de domaine. En effet, l'absence d'exploitation du site Internet confirme l'absence d'intention du défendeur de faire une utilisation légitime du nom de domaine contesté.

Enfin, les recherches effectuées sur les bases de données des marques (INPI, TMVIEW, WIPO et EUIPO) n'ont révélé aucun dépôt ou enregistrement au nom du défendeur (Annexe 8). Les recherches plus générales effectuées sur Internet sur les activités du défendeur n'ont pas permis d'établir de lien du défendeur avec la dénomination REXEL, celle-ci étant immédiatement et

*exclusivement rattachée au requérant sur les quatre premières pages des résultats de recherche (Annexe 9).*

*Par conséquent, il est demandé à l'Expert de constater que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le 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. L'intérêt à agir du Requérant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <rexelgroup.fr> est :

- Quasi-identique aux noms de domaine du Requérant :
  - <rexel-groupe.com> enregistré le 23 mai 2016 ;
  - <rexel-group.com> enregistré le 26 mai 2016.
  
- Similaire :
  - À la dénomination sociale du Requérant, la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS immatriculée le 21 décembre 2004 sous le numéro 480 172 840 00062 au RCS de Paris ;
  - Aux marques suivantes du Requérant :
    - La marque verbale française « REXEL » enregistrée le 03 octobre 2006 sous le numéro 06 3 454 033 dûment renouvelée pour les classes 9, 11, 35, 36, 37, 39, 42 et 45 ;
    - La marque verbale française « REXEL » enregistrée le 15 avril 2014 sous le numéro 14 4 084 407 pour les classes 9, 35 et 42.
  - Au nom de domaine du Requérant <rexel.com> enregistré le 03 août 1996.

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 <rexelgroup.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « REXEL » enregistrée le 03 octobre 2006 sous le numéro 06 3 454 033 et dûment renouvelée, car il est composé d'une part du terme « REXEL », reprise intégrale des marques « REXEL » du Requérant, et d'autre part du terme générique « group » équivalent anglais du mot GROUPE généralement utilisé pour faire référence

à une entreprise dans sa globalité.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS.

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**

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour enregistrer le nom de domaine <rexelgroup.fr> ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire ne lui est pas affilié ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI, EUIPO, WIPO et TMVIEW ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <rexelgroup.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures « REXEL » et notamment de la marque française « REXEL » enregistrée le 03 octobre 2006 sous le numéro 06 3 454 033 et dûment renouvelée ;
- Le Requérant est également titulaire de noms de domaine similaires et antérieurs et notamment <rexel.com> enregistré le 03 août 1996 ;
- Le nom de domaine <rexelgroup.fr> est composé de la marque « REXEL » reprise dans son intégralité et du terme « group » faisant référence à l'entreprise REXEL dans sa globalité ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <rexel.com> présente que le Requérant déclare être implanté dans 32 pays, à travers 2000 agences et 115 structures logistiques ;
- Le Requérant déclare que l'inactivité du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <rexelgroup.fr> peut être considéré comme étant un acte de rétention injustifié confirmant l'absence d'intention du Titulaire de faire une utilisation légitime du nom de domaine contesté ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Le Requérant déclare que le nom de domaine <rexelgroup.fr> est source de confusion avec les marques REXEL, les noms de domaine et la dénomination sociale de la société REXEL DEVELOPPEMENT SAS ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant.

#### **V. Décision**

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine < rexelgroup.fr>.

#### **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 20 décembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

