



DÉCISION DE L'AFNIC

rexelgroupe.fr

Demande n° FR-2018-01583

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société REXEL DEVELOPPEMENT SAS

Le Titulaire du nom de domaine : La société REXEL SAS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : rexelgroupe.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 mars 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 mars 2019

Bureau d'enregistrement : PHPNET FRANCE SARL

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 avril 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^{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 02 mai 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 07 juin 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <rexelgroupe.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 :

- 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 ;
- Extrait Kbis de la société REXEL FRANCE immatriculée le 02 avril 1997 sous le numéro 309 304 616 au RCS de Paris ;
- Tableau listant des marques REXEL identifiées comme appartenant au Requérant ;
- 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 et 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 du Requérant et notamment :
 - o <rexel-groupe.com> enregistré le 23 mai 2018 ;
 - o <rexel.com> enregistré le 03 août 1996 ;
 - o <rexel-group.com> enregistré le 26 mai 2016 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <centreachatcarrefour.com> enregistré par la Société CARREFOUR SA dont l'adresse courriel de son titulaire est [prénom.nom]2010@gmail.com ;
- Document de présentation intitulé « Rexel, un monde d'énergie » émanant de la Direction de la Communication et daté du 28 septembre 2015 ;
- Capture, du 01 juin 2018, de la page web « Le groupe Rexel » du site vers lequel renvoie le nom de domaine <rexel.fr> ;
- Capture, du 01 juin 2018, de la page web « L'histoire du groupe Rexel » du site vers lequel renvoie le nom de domaine <rexel.com> ;
- Captures, du 01 juin 2018, de pages web du compte Facebook « Rexel.group » ;

- Courriel du 29 mars 2018 envoyé à la société Equipements Scientifiques – Département Réseaux sans fil depuis l'adresse no-reply@rexelgroupe.fr au nom de la société Rexel France aux fins d'établir « une collaboration sincère et durable » avec des fournisseurs dans des secteurs d'activités ciblés et notamment « équipements électroniques, électriques, informatiques et accessoires », « luminaires » et « électroménager et multimédias » ;
- Courriel du 05 avril 2018 envoyé à la société B-TECH PRO-AV depuis l'adresse [prenom.nom]@rexelgroupe.fr au nom de la société Rexel France afin de commander des produits ;
- Courriel du 07 avril 2018 envoyé à la société ADDIS depuis l'adresse no-reply@rexelgroupe.fr au nom de la société Rexel France aux fins d'établir « une collaboration sincère et durable » avec des fournisseurs dans des secteurs d'activités ciblés et notamment « équipements électroniques, électriques, informatiques et accessoires », « luminaires » et « électroménager et multimédias » ;
- Courriel du 07 avril 2018 envoyé à la société MOUSER depuis l'adresse [prenom.nom]@rexelgroupe.fr au nom de la société Rexel France aux fins d'établir « une collaboration sincère et durable » avec des fournisseurs dans des secteurs d'activités ciblés et notamment « équipements électroniques, électriques, informatiques et accessoires », « luminaires » et « électroménager et multimédias » ;
- Courriels du 10 avril 2018 envoyés à la société ADDIS depuis l'adresse [prenom.nom]@rexelgroupe.fr au nom de la société Rexel France demandant des informations pour commander des produits puis précisant les quantités de produits souhaités en réponse ;
- Courriel du 11 avril 2018 envoyé à la société ADDIS depuis l'adresse [prenom.nom]@rexelgroupe.fr au nom de la société Rexel France précisant l'adresse de livraison des produits commandés ;
- Copie d'un Relevé d'Identité Bancaire d'un compte identifié comme appartenant à la société REXEL GROUPE ;
- Courriel, du 12 avril 2018, adressé au Bureau d'enregistrement en charge du nom de domaine <rexelgroupe.fr> demandant le blocage du nom de domaine ;
- Courriel de réponse du Bureau d'enregistrement, du 12 avril 2018, adressé au Requérant l'informant de la suspension des accès au nom de domaine <rexelgroupe.fr> par son titulaire.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« La plainte est déposée au nom de :

REXEL DEVELOPPEMENT SAS, [adresse postale].

Mesure de réparation demandée: Transmission du nom de domaine litigieux

ARGUMENTATION: *l'enregistrement du nom de domaine <rexelgroupe.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 comptes 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 coté en bourse). Elle détient notamment les marques REXEL, qui serviront de base à la présente plainte.

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

Paris, le 16 avril 2018

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):

- <http://www.rexel.fr/notre-metier/presentation/groupe-rexel>

- <http://www.rexel.com/fr/le-groupe/historique/>

* * *

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 <rexelgroupe.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 "groupe" 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 GROUPE permet de désigner l'entreprise REXEL dans sa globalité et dans sa dimension internationale.

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

[rexelgroupe.fr](http://www.rexelgroupe.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.

Paris, le 16 avril 2018

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

Sa filiale, la société REXEL FRANCE, détient également le nom de domaine <rexel.fr>.

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

Cette ambiguïté est d'ailleurs accentuée par le fait que le titulaire de ce nom de domaine a usé de la technique de l'hameçonnage ou phishing: il a pris contact - de parfaite mauvaise foi - notamment avec des fournisseurs du requérant, sous les adresses e-mails suivantes: [prenom.nom]@rexelgroupe.fr, [prenom.nom]@rexelgroupe.fr, [secteur]@rexelgroupe.fr, no-reply@rexelgroupe.fr. En se faisant passer pour un employé de la filiale du requérant REXEL FRANCE, il transmet via ces emails des bons de commande reproduisant la marque REXEL (le caractère frauduleux de la réservation du nom de domaine litigieux sera développé ci-dessous).

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 et agit de mauvaise foi

a. 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 <rexelgroupe.fr>. Il n'a pas plus été autorisé à prendre contact avec les fournisseurs du groupe afin de transmettre des bons de commande

En effet, la réservation de ce nom de domaine a été effectuée sous le nom REXEL SAS, basée [adresse postale].

Or, comme vous pourrez le constater sur le Registre du commerce (via le site Infogreffe), il n'existe pas de société REXEL SAS en France, et encore moins située [adresse postale]. Vous pourrez trouver une société REXEL DEVELOPPEMENT SAS (RCS n° Paris, le 16 avril 2018 480 172 840) à cette adresse (qui n'est autre que la requérante), sa filiale en France, REXEL FRANCE (RCS n°309 304 616) et sa holding REXEL (RCS n°479 973 513).

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.

Par ailleurs, le fait que le nom de domaine litigieux dirige vers un site Internet inactif, 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, l'absence d'intérêt légitime du titulaire est évidente compte tenu des manoeuvres frauduleuses commises pour escroquer les fournisseurs du groupe REXEL via la technique de l'hameçonnage (ou phishing): le défendeur a réservé le nom de domaine uniquement afin d'obtenir des adresses e-mails <@rexelgroupe.fr>, et ainsi envoyer des e-mails aux fournisseurs du groupe REXEL afin qu'ils effectuent des commandes. Le défendeur a donc détourné le nom de domaine à des fins lucratives en créant une confusion auprès des fournisseurs du groupe REXEL.

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.

b. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

La mauvaise foi ne se matérialise pas dans l'exploitation du site Internet lui-même, mais dans l'avantage que procure la réservation du nom de domaine, à savoir l'obtention des extensions e-mails. Il s'agit de la technique du phishing. Ainsi, le défendeur a réservé le nom de domaine <rexelgroupe.fr> afin d'utiliser les adresses e-mail <@rexelgroupe.fr> .

Cette réservation est frauduleuse, et le réservataire (qui se cache derrière une adresse email: [prenom.nom]2010@gmail.com) se fait passer pour un salarié du Groupe REXEL en utilisant frauduleusement le nom REXEL notamment pour contacter de nombreux fournisseurs et transmettre des bons de commande via plusieurs adresses emails.

A ce jour, nous avons identifié les adresses emails suivantes : [prenom.nom]@rexelgroupe.fr, [prenom.nom]@rexelgroupe.fr, [secteur]@rexelgroupe.fr, no-reply@rexelgroupe.fr.

Les emails qu'il envoie sont signés "REXEL FRANCE", et reprennent indûment le numéro de RCS et les informations publiques de l'Extrait Kbis de la filiale du requérant, la société REXEL FRANCE (Annexe 6).

Par ailleurs, les bons de commande envoyés reproduisent, en plus des autres informations, le logotype REXEL (Annexe 7).

Le réservataire va même plus loin et transmet un RIB, avec pour intitulé du compte, REXEL GROUPE (Annexe 8).

Paris, le 16 avril 2018

Compte tenu de la mauvaise foi du titulaire et du nombre d'adresses emails utilisées, il est évident que de nombreux autres emails ont été envoyés à d'autres fournisseurs qui n'en ont pas forcément informé le Groupe REXEL. Le préjudice ne se limite donc pas aux seuls emails identifiés et joints.

Les agissements du défendeur sont d'une telle ampleur, qu'ils constituent des actes frauduleux, permettant de retenir incontestablement la mauvaise foi du titulaire.

Ce réservataire semble coutumier de réservations de noms de domaines contenant des marques antérieures, et donc susceptibles de porter à confusion, comme en atteste par exemple la fiche Whois ci-jointe du nom de domaine <centraleachatcarrefour.com>, où apparaît son adresse email

de réservation: <[prenom.nom]2010@gmail.com> (Annexe 9).

D'ailleurs, au vu de l'urgence de la situation et de la mauvaise foi avérée du réservataire, le Registrar (PHPNet) a immédiatement accepté, à la demande du requérant, de bloquer le nom de domaine et les adresses qui y sont liées jusqu'à l'obtention de votre décision (Annexe 10).

Par conséquent, il est demandé à l'Expert de constater que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, et que dès lors la demande de transfert est justifiée.».

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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <rexelgroupe.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 00062 au RCS de Paris ;
- Aux marques suivantes du Requéant :
 - o 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 ;
 - o La marque verbale française « REXEL » enregistrée le 15 avril 2014 sous le numéro 14 4 084 407 pour les classes 9, 35 et 42.
- Aux noms de domaine du Requéant :
 - o <rexel-groupe.com> enregistré le 23 mai 2018 ;
 - o <rexel.com> enregistré le 03 août 1996 ;
 - o <rexel-group.com> enregistré le 26 mai 2016.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <rexelgroupe.fr> est similaire aux marques du Requéant et notamment 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 Requéant, et d'autre part du terme générique « 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures « REXEL » et notamment la marque française « REXEL » enregistrée le 15 avril 2014 sous le numéro 14 4 084 407 exploitée pour les classes de produits et services de « logiciels et progiciels, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, services de vente en gros et au détail, y compris par le biais de réseaux de télécommunications de logiciels et de matériels informatiques etc.»;
- Le Requérant est également titulaire de noms de domaine similaires et antérieurs et notamment :
 - o <rexel.com> enregistré le 03 août 1996 ;
 - o <rexel-group.com> enregistré le 26 mai 2016.
- Le nom de domaine <rexelgroupe.fr> est composé de la marque « REXEL » reprise dans son intégralité et du terme « groupe » faisant référence à l'entreprise REXEL dans sa globalité ;
- Le nom de domaine <rexelgroupe.fr> est également la reprise quasi-identique du nom de domaine <rexel-group.com> enregistré le 26 mai 2016 par le Requérant ; L'absence de tiret entre le terme « rexel » et « group » ainsi que l'ajout de la lettre « e » au terme « group » est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <rexelgroupe.fr> sur le modèle prenom.nom@rexelgroupe.fr afin de :
 - o commander des produits chez des fournisseurs au nom d'une société REXEL FRANCE dont l'adresse postale correspond à celle du Requérant.
 - o Demander la livraison desdits produits à une adresse différente ;
- De nombreux fournisseurs du Requérant et des sociétés du groupe REXEL ont été contactés par le Titulaire afin de commander des produits couverts par les marques du Requérant et notamment des produits d'« équipements électroniques, électriques, informatiques et accessoires » et ce par crédit avec différé de paiement pour le règlement ;
- Les échanges de courriels entre les fournisseurs et le Titulaire fournis par le Requérant montrent que ce dernier connaît le Requérant, sa marque et ses produits ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <rexelgroupe.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 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 <rexelgroupe.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 <rexelgroupe.fr> au profit du Requérant.

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 12 juin 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

