



DÉCISION DE L'AFNIC

saft-batteries.fr

Demande n° FR-2019-01856

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SAFT / SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Le Titulaire du nom de domaine : La société OLENERGIES SAS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : saft-batteries.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 mai 2019 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 30 mai 2020
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 juillet 2019 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 26 juillet 2019.

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), Régis MASSE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 22 août 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <saft-batteries.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 09 mai 2019 de la société SAFT immatriculée le 19 septembre 2016 sous le numéro 383 703 873 au R.C.S. de Nanterre dont l'établissement principal a pour activités « Etude fabrication et vente tous accumulateurs et piles électriques de toutes applications dérivées ainsi que fabrication et vente de tous matériels électriques et électroniques » ;
- Certificats d'enregistrement et de renouvellement successifs depuis le 03 juin 1950 de la marque française « SAFT » aujourd'hui enregistrée sous le numéro 1582211 depuis le 27 mars 1990 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 1, 6 à 12, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 et 42 ;
- Certificats d'enregistrement et de renouvellement de la marque française semi-figurative « SAFT » numéro 043320139 enregistrée le 22 octobre 2004 par le Requérant pour les classes 07 et 09 ;
- Demande d'inscription du 01 juillet 2019 au registre de l'INPI d'une rectification d'adresse pour les marques « SAFT » numéros 1582211 et 3320139 ;
- Certificats d'enregistrement et de renouvellement de la marque française semi-figurative « SAFT » numéro 003002308 enregistrée le 20 janvier 2000 par le Requérant pour les classes 07 et 09 ;
- Demande d'inscription du 01 juillet 2019 au registre de l'INPI d'une rectification d'adresse et de forme juridique pour les marques « SAFT » numéro 003002308 et « SAFT ALPS ADVANCED LITHIUM POWER SOURCE » 3724165 ;
- Certificats d'enregistrement et de renouvellement de la marque de l'Union européenne semi-figurative « S SAFT » numéro 3875564 enregistrée le 08 juin 2004 par le Requérant pour les classes 07 et 09 ;
- Changement d'adresse demandé le 02 mai 2017 pour plusieurs marques de l'Union européenne du Requérant et en particulier pour sa marque « S SAFT » numéro 3875564 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi-figurative « SAFT 1918 2018 » numéro 17548785 enregistrée le 01 décembre 2017 par le Requérant pour la classe 09 ;
- Changement d'adresse demandé le 30 octobre 2018 pour plusieurs marques de l'Union européenne du Requérant et en particulier pour sa marque « SAFT 1918 2018 » numéro 17548785 ;
- Extraits du 28 juin 2019 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - <saftbatteries.fr> le 10 novembre 2004 ;
 - <saftbatteries.com> le 30 mars 2000 ;
 - <saft-batteries.com> le 31 mai 2002 ;
- Captures d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <saftbatteries.com> ;
- Extrait du 28 juin 2019 de la base Whois du nom de domaine <saft-batteries.fr> enregistré le 30 mai 2019 par la société OLENERGIES ;
- Numéro 38 du magazine international de juin 2018 du Requérant « SAFT. Le magazine des clients et partenaires de Saft » ;
- Page wikipédia du 07 juillet 2019 dédiée à « SAFT » ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2018-01728 concernant le nom de domaine <bnpparibas.fr> rendue le 25 janvier 2019.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Par application des articles L.45-2 et L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine 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.

En l'espèce la société SAFT (ci-après la « Requirante ») dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine « saft-batteries.fr » (le « Titulaire »), enregistré le 30 mai 2019 (cf. extrait de la base de données WHOIS du 28 juin 2019 joint en Annexe 1) dans la mesure où ce nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

1/Intérêt à agir

La Requirante est une société française dont l'histoire remonte à 1918, époque à laquelle elle a été créée sous le nom « S.A.F.T. Société des Accumulateurs Fixes et de Traction », comme exposé dans le numéro de juin 2018 du magazine international édité par la Requirante à l'attention de ses clients et partenaires (cf. Annexes 2, 2bis et 2ter). Comme relaté dans ce document, au cours de ses 100 ans d'histoire, la Requirante a joué un rôle clef dans certaines grandes évolutions mondiales. Elle a alimenté (par ses batteries) Philae, l'atterrisseur de la mission Rosetta, lorsqu'il s'est posé sur la comète « Tchouri », dix ans et huit mois après avoir quitté la Terre. Le capitaine Sullenberger a réussi à amerrir sur l'Hudson et à sauver 155 vies en redémarrant l'Airbus A320 qu'il pilotait grâce aux batteries de secours SAFT.

De l'aérospatiale à la marine en passant par le transport ferroviaire, la défense, les télécommunications, la santé ou encore l'énergie, la Requirante est aujourd'hui présente sur de nombreux marchés et propose des solutions de batteries pour un grand nombre d'applications. Wikipedia confirme l'historique précité (cf. extrait joint en Annexe 3).

La Requirante qui a transféré son siège social à Levallois-Perret, à la fin 2016, est titulaire de droits sur la dénomination sociale SAFT comme illustré par son extrait Kbis d'immatriculation principale au Registre du Commerce et des Sociétés (joint en Annexe 4) et détient également des droits sur cette dénomination en raison de l'usage qu'elle en fait à titre de nom commercial dans son activité de développement, production et vente de batteries.

La Requirante est de plus titulaire de marques constituées de la dénomination « SAFT », ou qui englobent la dénomination « SAFT », dont les enregistrements suivants, couvrant notamment les produits de la classe 9 mentionnés dans les certificats d'enregistrement dont les copies sont jointes et rappelé ici en regard de chacun de ces enregistrements :

-marque verbale « SAFT » enregistrement français dont l'origine remonte au dépôt N°403.497 du 3 juin 1950, suivi de l'enregistrement N°245.606 du dépôt N°530 227 du 9 avril 1965, renouvelé par le dépôt N°551 791 du 8 avril 1980, enregistré sous le N°1 130 402, renouvelé par le dépôt N°198 429 du 27 mars 1990, enregistré sous le N°1 582 211, puis renouvelé le 23 mars 2000 en conservant son N° d'enregistrement N°1 582 211, puis renouvelé le 8 janvier 2010 en conservant son N° d'enregistrement N°1 582 211, couvrant notamment : « tous appareils, articles et accessoires d'électricité et en particulier des accumulateurs et piles électriques » (cf. Annexe 5);

-marque semi-figurative « SAFT », enregistrement français N°04 3 320 139 du 22 octobre 2004, dûment renouvelé le 25 août 2014, en conservant son N° d'enregistrement N°04 3 320 139, couvrant notamment « générateurs électrochimiques primaires et secondaires, piles, accumulateurs électriques, batteries de générateurs électrochimiques » (cf. Annexe 6);

-marque semi-figurative « SAFT », enregistrement français N°00 3 002 308 du 20 janvier 2000, dûment renouvelé dûment renouvelé le 29 décembre 2009, en conservant son N° d'enregistrement N°00 3 002 308 couvrant notamment : « générateurs électrochimiques primaires et secondaires, piles, accumulateurs électriques, batteries de générateurs électrochimiques » (cf. Annexe 7);

-marque semi-figurative « SAFT S », enregistrement de marque de l'Union Européenne N°3875564 du 8 juin 2004/18 octobre 2005, dûment renouvelé le 2 février 2014, couvrant notamment : « appareils et instruments pour la conduite, distribution, transformation, accumulation, régulation ou contrôle de l'électricité; générateurs électriques et électrochimiques; piles et batteries; accumulateurs électriques » (cf. Annexe 8);

-marque semi-figurative « SAFT 100 1918-2018 », enregistrement de marque de l'Union Européenne N°17548785 du 1er décembre 2017/ 11 avril 2018, couvrant notamment : « générateurs électrochimiques primaires et secondaires, piles, accumulateurs électriques, batteries de générateurs électrochimiques » (cf. Annexe 9).

La Requête est aussi titulaire des noms de domaine suivants incluant la dénomination « SAFT » (cf. extraits de la base WHOIS du 28 juin 2019 joints en Annexe 10) :

-« saftbatteries.fr »

-« saftbatteries.com »

-« saft-batteries.com »

Enfin, la Requête exploite un site web accessible depuis l'adresse <https://saftbatteries.com> disponible en plusieurs langues et grâce auquel elle présente ses produits et services (captures d'écrans du 9 juillet 2019 (cf. Annexe 12).

2/ Violation des dispositions de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques. Atteinte aux droits de la Requête

La Requête a constaté que le nom de domaine litigieux « saft-batteries.fr » avait été enregistré le 30 mai 2019 (cf. extrait de la base WHOIS du 28 juin 2019 joint en Annexe 1).

Le nom de domaine litigieux reprend la dénomination « SAFT », élément constitutif de la dénomination sociale, du nom commercial et des marques de la Requête, associé au terme « batteries » purement descriptif de l'activité de la Requête. De nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque, reproduite à l'identique, au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque de la Requête (Exemple : Syreli, bnpparisbas.fr, demande n°FR-2018-01728 « Le Collège constate que le nom de domaine est quasi-identique à la marque française antérieure « BNP PARIBAS » numéro 3361995 enregistrée le 30 mai 2005 et dûment renouvelée pour les classes 7, 9, 35, 36 et 38. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requête », cf. Annexe 12).

Le nom de domaine litigieux porte également atteinte aux noms de domaine antérieurs de la Requête dans la mesure où, tout comme ceux-ci, il intègre la marque « SAFT » et le mot « batteries », descriptif de l'activité de la Requête pour reproduire à l'identique le nom de domaine « saft-batteries.com » de la Requête.

Ainsi le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requête, au sens de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques.

3/Défaut d'intérêt légitime du Titulaire

La Requête ne connaît pas le Titulaire à savoir OLENERGIES SAS et n'a strictement aucune relation d'affaires avec lui. Elle ne lui a concédé aucune autorisation d'utilisation ou d'enregistrement à quelque titre que ce soit de la dénomination « SAFT ».

4/Mauvaise foi du Titulaire

Le Titulaire dont le nom « OLENERGIES » contient le mot « énergies » qui évoque le domaine d'activité de la Requête, a manifestement obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux dans le but de profiter de la renommée de la Requête en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, au sens de l'article R. 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques.

La société SAFT ainsi que la marque et les noms de domaine dont elle est titulaire ont acquis une renommée certaine notamment sur le territoire français, où elle exerce depuis 1918 une activité de développement, de production et de vente de batteries comme relaté dans l'historique de SAFT de l'Annexe 2 et dans les captures d'écran de son site web de l'Annexe 11, mentionnées ci-dessus.

Dans ces conditions, au regard de l'intérêt à agir de la Requête, de la violation des dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire, la Requête sollicite que le nom de domaine « saft-batteries.fr » lui soit transféré.»

Le Requête 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 <saft-batteries.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société SAFT immatriculée le 19 septembre 2016 sous le numéro 383 703 873 au R.C.S. de Nanterre ;
- Similaire aux marques du Requérant et notamment :
 - À la marque française « SAFT » enregistrée sous le numéro 1582211 depuis le 27 mars 1990 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 6 à 12, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 et 42 ;
 - À la marque française semi-figurative « SAFT » numéro 043320139 enregistrée le 22 octobre 2004 et dûment renouvelée pour les classes 07 et 09 ;
 - À la marque française semi-figurative « SAFT » numéro 003002308 enregistrée le 20 janvier 2000 et dûment renouvelée pour les classes 07 et 09 ;
- Quasi-identique aux noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - <saftbatteries.fr> le 10 novembre 2004 ;
 - <saftbatteries.com> le 30 mars 2000 ;
- Identique au nom de domaine <saft-batteries.com> enregistré par le Requérant le 31 mai 2002.

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 <saft-batteries.fr> est similaire à la marque française semi-figurative antérieure « SAFT » numéro 003002308 enregistrée le 20 janvier 2000 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 07 et 09 car il est composé de la composante verbale de la marque « SAFT » dans son intégralité et du terme « batteries » qui désigne le secteur d'activité du Requérant ainsi qu'un produit couvert par sa marque.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que le Requérant déclare :

- Ne pas connaître le Titulaire ;
- N'avoir aucune relation d'affaires avec le Titulaire ;
- N'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques « SAFT ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « SAFT » couvrant les produits tels que les « piles et batteries de générateurs électrochimiques » ;
- Etabli depuis plus de 100 ans, le Requérant, la société française SAFT, est présent sur de nombreux marchés (3000 clients, 18 pays et 14 sites de production en 2019) et propose des solutions de batteries pour un grand nombre d'applications dans l'aérospatiale, la marine, le transport ferroviaire, la défense, les télécommunications, la santé ou encore l'énergie ; les produits du Requérant ont joué un rôle clef dans certaines grandes évolutions mondiales (159 familles de brevets) ;
- Le Requérant présente ses activités et propose ses produits sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <saftbatteries.com> ;
- Le nom de domaine du Titulaire <saft-batteries.fr> est la reprise intégrale des marques antérieures « SAFT » du Requérant auxquelles est ajouté le terme générique « batteries » pouvant faire référence au secteur d'activité du Requérant ainsi qu'aux produits couverts par sa marque ;
- Le nom de domaine du Titulaire <saft-batteries.fr> est la reprise à l'identique du nom de domaine antérieur <saftbatteries.com> du Requérant ;
- Le Titulaire n'a pas apporté de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <saft-batteries.fr> principalement 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 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 <saft-batteries.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 <saft-batteries.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 26 août 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

