

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

veolia-depannage.fr

Demande n° FR-2023-03555



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société VEOLIA ENVIRONNEMENT

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : veolia-depannage.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 mai 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 mai 2024

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 07 septembre 2023 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 22 septembre 2023.

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 titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 17 octobre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <veolia-depannage.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Motif de la demande

I. Mesure de réparation demandée : la transmission du nom de domaine objet du litige

II. L'enregistrement du nom de domaine par le titulaire constitue une violation des dispositions : articles L713-2, L713-3, L713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle.

III. L'enregistrement du nom de domaine 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 » : article L45-2 du code des postes et des communications électroniques.

A) Veolia Environnement SA dispose d'un intérêt à agir

Veolia Environnement SA (ci-après « Veolia » ou « le Requéranant ») est la société mère du groupe Veolia dont la renommée est mondiale. Celui-ci est présent sur les cinq continents avec 220 000 salariés, il conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l'eau, la gestion des déchets, et la gestion énergétique, participant au développement durable et à la compétitivité de ses clients. (Annexe 1) (Annexes 5, 9, 17: échantillons de la large présence de Veolia dans la presse française. Lien vers les communiqués de presse du groupe Veolia en France: <https://www.veolia.fr/medias/medias/communiques-de-presse>). La marque VEOLIA jouit ainsi d'une renommée en France.

Suite à sa prise de connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux (Annexes 12 et 14), Veolia a envoyé une lettre de mise en demeure par email en français le 23 juin 2023 (Annexe 2). Une lettre de mise en demeure en anglais a été envoyée par email le 9 août 2023 (Annexe 18). Le réservataire n'a jamais donné suite.

Veolia est titulaire de marques portant sur la dénomination VEOLIA dont les enregistrements suivants (Annexe 4):

- Marque française VEOLIA n°3217557 enregistrée le 27 mars 2003 (renouvelée) ;
- Marque française VEOLIA n°3383708 enregistrée le 4 octobre 2005 (renouvelée).

Veolia est aussi titulaire de plusieurs noms de domaine dont veolia.com et veolia.fr (Annexes 8 et 13), et dispose d'une dénomination sociale (Annexe 6) à laquelle le nom de domaine litigieux est similaire.

Les droits du Requéranant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en 2023. Force est de constater que le Requéranant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

A) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéranant

Le nom litigieux reproduit la marque VEOLIA du Requéranant à l'identique et associe le terme « dépannage » (Annexe 14). La composition du nom de domaine accroît le risque de

confusion car il conduit les internautes à penser qu'il est dédié à des services de dépannage, notamment par exemple dans le domaine de la fourniture d'eau.

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 du Requérant (Exemple : Syreli, bnpparibas.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 Requérant", Annexe 15).

De surcroît, l'extension géographique « .fr » ne confère à l'ensemble aucun caractère distinctif permettant d'écarter tout risque de confusion (Syreli, leboncoindesaffaires.fr, demande n° FR-2012-00178, Annexe 11).

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque VEOLIA et à la dénomination sociale Veolia Environnement SA sur lesquelles le Requérant a des droits.

B) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque VEOLIA ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.

Par ailleurs, le Défendeur n'est pas connu sous le nom VEOLIA, le terme « veolia » n'est pas un nom commun français et l'enregistrement des marques du Requérant précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexes 4 et 14).

En outre, à la connaissance du Requérant, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il apparaît fort probable qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine, il savait que le Requérant était titulaire de la marque VEOLIA.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à la marque du Requérant, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine (Syreli, buffalo-grill-mondeville.fr, demande n° FR-2023-03356, Annexe 3).

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il

comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible. Tout usage du nom de domaine est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requéant.

Enfin, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requéant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

E) Mesure de réparation demandée

Le Requéant demande à ce que le nom de domaine <veolia-depannage.fr> lui soit transmis.

ANNEXES

1. Informations sur VEOLIA
2. Première lettre de mise en demeure
3. Décision Syreli
4. Certificats de marques et certificats de renouvellements
5. Échantillon relatif à la présence de Veolia dans la presse
6. Copie de l'extrait Kbis du Requéant
7. Échantillon relatif à la présence de Veolia dans la presse
8. Extrait de la base de données du requérant dédiée aux noms de domaines au sujet du nom veolia.com
9. Échantillon relatif à la présence de Veolia dans la presse
10. Informations sur Veolia et son activité dans le domaine de l'énergie
11. Décision Syreli
12. Pointage du nom de domaine litigieux
13. Extrait de la base de données du Requéant dédiée aux noms de domaines au sujet du nom veolia.fr
14. Fiche whois du nom de domaine litigieux
15. Décision Syreli
16. Réponse de l'unité d'enregistrement
17. Échantillon relatif à la présence de Veolia dans la presse
18. Seconde lettre de mise en demeure. »

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 des certificats d'enregistrement et de renouvellement de marques (*annexes 4*), de l'extrait Kbis (*annexe 6*) et des extraits de base Whois (*annexes 8 et 13*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <veolia-depannage.fr> est similaire :

- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque française « VEOLIA » numéro 03 3 217 557 enregistrée 27 mars 2003 et dûment renouvelée pour les classes 1, 3, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 32, 35 à 42 et 45 ;
 - La marque française « VEOLIA » numéro 05 3 383 708 enregistrée 04 octobre 2005 et dûment renouvelée pour les classes 9, 11, 16, 32, 35 à 42 et 44.
- À la dénomination sociale du Requérant, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT immatriculée le 18 décembre 1995 sous le numéro 403 210 032 au R.C.S. de Paris.
- Aux noms de domaine du Requérant et notamment :
 - <veolia.com> enregistré le 30 décembre 2002 ;
 - <veolia.fr> enregistré le 09 juin 2004.

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 <veolia-depannage.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment la marque française « VEOLIA » numéro 03 3 217 557 enregistrée 27 mars 2003 et dûment renouvelée car il est composé de la marque, reprise à l'identique, suivie du terme générique « depannage » faisant référence à un service fourni par le Requérant dans le cadre de son activité.

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 VEOLIA ENVIRONNEMENT, est présent sur tous les continents avec plus de 220 000 salariés pour concevoir et déployer des solutions pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie (*annexe 1*) ; il est plus particulièrement un acteur de référence dans la gestion de l'énergie (chaleur et froid) (*annexe 10*) ;
- Le Requérant est titulaire de marques en vigueur en France « VEOLIA » enregistrées en 2003 et 2005 protégées pour des produits et services en lien avec la gestion de l'énergie, comprenant notamment la réparation des équipements (*annexe 4*) ;

- Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <veolia.fr> et <veolia.com> enregistrés respectivement en 2004 et 2002 (*annexes 8 et 13*) ;
- Le nom de domaine <veolia-depannage.fr> est constitué de la marque antérieure « VEOLIA », reprise intégralement, et du terme « dépannage » faisant référence à un service connexe fourni par le Requérant couvert par ses marques ;
- Le Requérant déclare que :
 - Le Titulaire ne lui est pas affilié et qu'il ne l'a pas autorisé à enregistrer ou à utiliser la marque « VEOLIA » ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque ;
 - Le Titulaire n'est pas connu sous le nom de « VEOLIA » ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
 - Le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services.
- Le nom de domaine <veolia-depannage.fr> renvoie vers une page web indiquant « ce site ne peut pas fournir de connexion sécurisée » (*annexe 12*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et qu'il avait enregistré le nom de domaine <veolia-depannage.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 <veolia-depannage.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 <veolia-depannage.fr> au profit du Requérant, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT.

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 octobre 2023.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

