

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

esabora.fr

Demande n° EXPERT-2022-01046



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société Esabora Digital Services, représenté par IP Twins

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : esabora.fr

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

Date d'expiration du nom de domaine : 18 octobre 2023

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 décembre 2022 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après le Centre) et l'Afnic ont 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 enregistré.
- 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 30 décembre 2022.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 26 janvier 2023, le Centre a nommé Marie-Emmanuelle Haas (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<esabora.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 :

- **Annexe 1** Informations sur le Requérant ;
- **Annexe 2** Données Whois du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 3** Marque de l'Union européenne ESABORA N°012995882 ;
- **Annexe 4** Marque de l'Union européenne ESABORA N°002404390 ;
- **Annexe 5** Marque française ESABORA N°4054585 ;
- **Annexe 6a** Capture d'écran du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 6b** Capture d'écran du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 7** Date de la première exploitation du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 8** Divulgence des données du Titulaire ;
- **Annexe 9** Recherche de marque pour « esabora » ;
- **Annexe 10** Recherche de marque pour le Titulaire ;
- **Annexe 11** Recherche Infogreffe pour « esabora » ;
- **Annexe 12** Recherche Internet pour la société Esabora ;
- **Annexe 13** Recherche Internet pour la société RDPM ;
- **Annexe 14** Résultats Google pour « esabora » ;
- **Annexe 15** Résultats Google pour « arexel » ;
- **Annexe 16** Capture d'écran du site du Requérant ;
- **Annexe 17** Page des mentions légales du site du Requérant ;
- **Annexe 18** Lettre de réclamation transmise par le Requérant ;
- **Annexe 19** Rappel N°1 à la Lettre de réclamation transmise par le Requérant au réservataire du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 20** Rappel N°2 à la Lettre de réclamation transmise par le Requérant au réservataire du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 21** Rappel N°3 à la Lettre de réclamation transmise par le Requérant au réservataire du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 22** Décision Syreli N° FR-2022-02922.
- Pouvoir de représentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Esabora Digital Services (« le Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <esabora.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « 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 » (Art. L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requérant est Esabora Digital Services, filiale de la société Rexel France. Le Requérant fait partie du groupe Rexel (« REXEL »). REXEL est un acteur majeur dans la distribution de produits et services dans le secteur de l'énergie. Le Groupe compte 24000 collaborateurs répartis dans 25 pays, et a généré un chiffre d'affaires de 14,7 milliards d'euros en 2020 (dont 56% en Europe). REXEL est fortement présent en France, où se situe son siège social.

ESABORA est une solution logicielle dédiée aux installateurs (Electriciens, chauffagistes, plombiers...), aidant à la préparation et à la gestion des chantiers. La solution existe

depuis de nombreuses années. Des informations plus détaillées peuvent être consultées sur le site internet dédié à la solution ESABORA : <https://www.esabora-digital-services.com/>.

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux esabora.fr enregistré le 18 octobre 2011 (Annexe 2).

En effet, la dénomination sociale du Requéran inclut Esabora (Annexe 1). Le Requéran détient en outre plusieurs enregistrements de marque sur la dénomination ESABORA. Le Requéran est en effet titulaire des marques suivantes :

Marque de l'Union européenne ESABORA n° 012995882, datée du 31 décembre 2014, désignant des produits et services en classes internationales 09, 35, 37, 38 et 42 (Annexe 3);

Marque de l'Union européenne ESABORA n° 002404390, datée du 8 octobre 2001, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 42 (Annexe 4);

Marque Française ESABORA n°4054585, datée du 13 décembre 2013, désignant des produits et services en classes internationales n°9, 35, 38 et 42 (Annexe 5)

Comme indiqué plus haut, La marque du Requéran et l'activité y associées font l'objet d'un site internet dédié, accessible à l'adresse <https://www.esabora-digital-services.com/>.

Le Requéran a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 octobre 2011, plusieurs années après l'enregistrement de la marque de l'Union Européenne ESABORA n°002404390 (Annexes 2 et 4). Le nom de domaine litigieux redirige vers le site internet de la société AREXEL, qui ne fait pas partie de REXEL (Annexe 6). Cette redirection serait active depuis 2018 d'après les vérifications du Requéran (Annexe 7).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque, ainsi qu'à l'élément distinctif de sa dénomination sociale. Par conséquent, le Requéran dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

II. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque antérieure du Requéran.

L'utilisation de lettres minuscules n'est pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre les marques antérieures et le nom de domaine litigieux. De la même manière, il est de jurisprudence constante que l'extension [.fr](http://www.esabora.fr) du nom de domaine litigieux peut ne pas être prise en compte pour l'examen de la première condition, en ce qu'il s'agit d'une contrainte technique liée au nommage sur internet.

Dans la mesure où le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque ESABORA du Requéran, ce dernier soutient que le nom de domaine litigieux reproduit la marque du Requéran et est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de ce dernier (article L45-2 2° du Code des Postes et Communications électroniques).

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <esabora.fr> le 18 février 2011, soit de nombreuses années après l'enregistrement de la marque antérieure ESABORA du Requéant (Annexe 4).

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéant et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer et/ou utiliser un nom de domaine reprenant la marque ESABORA.

Le Requéant a effectué des recherches quant aux droits existants du Titulaire, à partir du peu d'information renseigné par ce dernier sur les bases WHOIS et des données divulguées par l'AFNIC suite à la demande du Requéant. D'après les recherches du Requéant, le Titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d'aucune marque « esabora » (annexes 9 et 10) ou n'est dirigeant d'aucune société dont la dénomination sociale (annexes 11, 12 et 13) créerait au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Une vérification sur le moteur de recherche Google n'a pas permis de détecter de résultats qui indiqueraient que le titulaire du nom de domaine litigieux serait connu sous le nom d'ESABORA. En effet, les résultats des deux premières pages se partagent entre ceux relatifs au Requéant et ceux relatifs à la société homonyme ESABORA, qui n'a aucun lien avec le Titulaire à la connaissance du Requéant (Annexe 14).

En outre, à la connaissance du Requéant, 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 utilisant la marque ESABORA.

En effet, le nom de domaine litigieux se contente de rediriger vers le site internet <https://www.arexel.com/>. La redirection est configurée de manière à ce que le nom de domaine litigieux apparaisse (ce qui constitue a priori une redirection transparente ou « frame ») dans la barre d'adresse, la véritable adresse du site internet concerné, sous laquelle ce dernier est référencé par les moteurs de recherche, n'en demeure pas moins <https://www.arexel.com/> (Annexe 15). La société AREXEL semble proposer des services de conseil en gestion d'entreprise, entrepreneuriat et communication. Les vérifications du Requéant n'ont en revanche pas permis de détecter la présence d'un service ou produit « Esabora » au sein de ce site internet (Annexe 16).

Des vérifications menées par le Requéant ont permis de déterminer que le Titulaire du nom de domaine litigieux n'est autre que le directeur de la publication du site internet <https://www.arexel.com/> (cf. Annexes 8 et 17).

La redirection du nom de domaine litigieux vers son propre site internet (commercial) ne peut constituer un intérêt légitime dont le titulaire dudit nom de domaine disposerait dans la réservation et l'usage de ce dernier. En effet, ESABORA est un terme non seulement protégé par un enregistrement de marque antérieur, mais également un terme arbitraire, sans signification générique dans quelque dictionnaire que ce soit, à la connaissance du Requéant.

Ainsi, le Titulaire ne peut prétendre avoir réservé le nom de domaine litigieux pour une quelconque signification générique justifiant une redirection vers son site internet <https://www.arexel.com/>.

Dès lors, le Requéant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt

légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine litigieux <esabora.fr> reproduit à l'identique la marque ESABORA du Requérant.

La marque ESABORA est constituée d'un terme fantaisiste, n'ayant aucune signification générique à la connaissance du Requérant, pour qui le nom de domaine litigieux n'a pu être réservé qu'en considération de la marque antérieure du même nom (Annexe 4). Lors de la réservation du nom de domaine litigieux, la marque ESABORA était déjà déposée depuis plusieurs années (Annexes 2 et 4).

Le nom de domaine litigieux est redirigé, en outre, vers un site commercial publié par son Titulaire ne contenant aucun élément suggérant un produit ou service « Esabora ». Le Titulaire n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

Avant le dépôt de cette plainte, le Requérant a envoyé un courriel de réclamations (Annexe 18) à l'adresse courriel indiquée par le requérant sur les bases WHOIS (Annexe 8). Ce courriel a été suivi de 3 rappels (Annexes 19 à 21). Ces communications sont restées sans réponse de la part du Titulaire. Si l'adresse courriel du Requérant est anonymisée par son bureau d'enregistrement, les courriels y étant adressés sont censés être délivrés. En effet, le requérant souligne qu'une adresse courriel invalide inscrite au WHOIS ferait risquer la radiation au nom de domaine concerné en cas de vérification par l'AFNIC.

Le Requérant soutient que l'absence de réponse du Titulaire suite à une réclamation préalable du Requérant, qui a rappelé l'existence de ses droits sur le terme ESABORA, constitue un indice de mauvaise foi de la part du Titulaire du nom de domaine litigieux. Cf. Décision SYRELI FR-2022-02922 lovefrom.fr (Annexe 22).

La première réclamation ayant été adressée le 9 septembre 2022 (Annexe 18), le Requérant soutient que le Titulaire du nom de domaine litigieux a continué l'utilisation de ce dernier en connaissance de cause, et par conséquent de mauvaise foi, dans le cadre de l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques.

En outre, le Requérant souligne que non seulement le nom de domaine litigieux est identique à sa marque ESABORA, mais qu'en plus, le nom de la société objet du site internet <https://www.arexel.com/> (Annexe 16), vers lequel le nom de domaine litigieux pointe, est très similaire à celui du groupe de société dont le Requérant fait partie : REXEL.

Le Requérant ne croit pas à la fortuité de cette situation, et soutient que l'utilisation du nom de domaine litigieuse est d'autant plus susceptible de tromper les internautes quant à l'affiliation du nom de domaine litigieux <esabora.fr>.

Le Requérant soutient que le Titulaire du nom de domaine a réservé et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Ainsi, le Requérant sollicite la transmission du 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 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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,

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéran

Au regard des pièces recevables, l'Expert constate que le nom de domaine <esabora.fr> est identique aux marques suivantes :

- marque de l'Union européenne ESABORA n° 012995882, datée du 13 juin 2014, désignant des produits et services en classes internationales 09, 35, 37, 38 et 42 ;
- marque de l'Union européenne ESABORA n° 002404390, datée du 8 octobre 2001, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 42;
- marque française ESABORA n°4054585, datée du 13 décembre 2013, désignant des produits et services en classes internationales n°9, 35, 38 et 42.

Le nom de domaine litigieux <esabora.fr> est similaire à la dénomination sociale ESABORA DIGITAL SERVICES du Requéran.

L'Expert a donc considéré que le Requéran a un intérêt à agir.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-2, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° (...)

2° *Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; (...)* ».

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

L'Expert constate que le nom de domaine <esabora.fr> est identique à la marque antérieure de l'Union européenne ESABORA n° 002404390, datée du 8 octobre 2001, dûment renouvelée.

Il est de jurisprudence constante que l'extension « .fr » est inopérante pour écarter le risque de confusion, car elle ne remplit qu'une fonction purement technique.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert 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

L'Expert constate, au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces communiquées, que :

- Le Requérant, ESABORA DIGITAL SERVICES est une filiale de la société Rexel France, spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de logiciels applicatifs ;
- Esabora est une solution logicielle dédiée aux techniciens (i.e. électriciens, chauffagistes, plombiers, etc) ;
- Le nom de domaine <esabora.fr> est identique et postérieur à la marque de l'Union européenne ESABORA n° 002404390 enregistrée par le Requérant, couvrant des services tels que « *Elaboration, conception, mise à jour, location et maintenance de progiciels pour la gestion commerciale* » ;
- Le Titulaire du nom de domaine <esabora.fr> est identifié dans les mentions légales du site web www.arexel.com ;
- En 2018 et 2022, le nom de domaine litigieux <esabora.fr> renvoie vers une page, présentant en en-tête un logo « AREXEL », qui propose des services de conseil en gestion d'entreprise, entrepreneuriat et communication ;
- Aucune marque ESABORA n'a pu être identifiée au nom du Titulaire ;
- Le Titulaire n'est pas connu sous le nom Esabora ;
- Selon le Requérant, « *le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer et/ou utiliser un nom de domaine reprenant la marque ESABORA* » ;
- Le Titulaire n'a pas réagi suite à la mise en demeure et aux relances et n'a déposé aucune réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine litigieux <esabora.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du public.

L'Expert a considéré 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 <esabora.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <esabora.fr> au profit du Requérant, la société ESABORA DIGITAL SERVICES.

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 14 février 2023.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

