



DÉCISION DE L'AFNIC

linkilab.fr

Demande EXPERT 2019-00513

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société Enedis

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <linkilab.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 juillet 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 juillet 2020

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association française pour le nommage Internet en coopération (ci-après l'Afnic) a été reçue le 31 octobre 2019 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'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) et l'Afnic ont 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 enregistré.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er 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 8 novembre 2019.

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

Le 6 décembre 2019, le Centre a nommé William Lobelson (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 le 24 décembre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <linkilab.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 – Extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du Requérant du Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre, daté du 12 février 2019
- Annexe 2 – Extrait Whois relatif au nom de domaine litigieux
- Annexe 3 – Réponse de l'Afnic au formulaire de demande de divulgation des données personnelles du Titulaire soumis par le Requérant
- Annexe 4 – Article issu du site Web « www.wikipedia.fr » relatif au Requérant
- Annexe 5 – Extrait du site Web « <https://www.enedis.fr/linky-compteur-communicant-web> » intitulé « LINKY, le compteur communicant »
- Annexe 6 – Certificats d'enregistrement des marques françaises LINKY détenues par le Requérant, extraits des bases de données de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après « l'INPI »)
- Annexe 7 – Extrait Whois relatif aux noms de domaine <linkylab.fr> et <compteur-linky.com> détenus par le Requérant
- Annexe 8 – Revue de presse sur le LINKY LAB, extraits de plusieurs sites Web
- Annexe 9 – Décision rendue par l'INPI, 27-12-2018, 2018-3018/DDL en date du 27 décembre 2018
- Annexe 10 – Copie de la lettre de mise en demeure envoyée par le Requérant au Titulaire du nom de domaine litigieux
- Annexe 11 – Extrait du site Web « <https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/compteur/compteur-linky.html> » intitulé « Tout savoir sur le compteur Linky »
- Annexe 12 – Dossier de notoriété LINKY, extraits de plusieurs articles de journaux
- Annexe 13 – Étude Harris interactive intitulée « Baromètre de notoriété et d'image du Requérant » datée de mai 2017

- Annexe 14 – Résultats du sondage sur l'image du compteur Linky daté de mai 2019
- Annexe 15 – Capture d'écran du site associé au nom de domaine litigieux
- Annexe 16 – Extrait du profil LinkedIn du Titulaire du nom de domaine litigieux issu du site Web « <https://fr.linkedin.com> »

Dans sa demande, le Requéran indique que :

« 1. La société française ENEDIS, éligible à être titulaire d'un nom de domaine en «.fr » en vertu de l'article 5.1 de la Charte de nommage de l'AFNIC, sollicite la transmission du nom de domaine <linkilab.fr> sur le fondement des articles L45-2 et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques.

2. Le nom de domaine <linkilab.fr>, enregistré le 31 juillet 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011, et détenu par Monsieur B., porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la société ENEDIS sur la marque renommée LINKY et Monsieur B. ne peut justifier ni avoir un intérêt légitime à être titulaire de ce nom de domaine et agit de mauvaise foi en utilisant ce nom de domaine <linkilab.fr>. »

3. Aux termes de l'article 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 entre dans les cas prévus à l'article L45-2 ».

4. La société ENEDIS le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur l'ensemble du territoire français, ce qui en fait l'exploitante du réseau le plus important en Europe avec 1,3 million de km de lignes Haute tension A (< 50 kV pour le courant alternatif) et basse tension, et environ 763 812 transformateurs.

5. Elle est en charge d'une mission de service public de développement, d'exploitation et de maintenance de ce réseau sur l'ensemble du territoire français.

6. Filiale à 100 % de la société EDF, elle rassemble 38 667 agents et dessert 35 millions de abonnés.

7. ENEDIS a conçu et développé un compteur d'électricité communicant qui peut recevoir et envoyer des données et des ordres sans l'intervention physique d'un technicien. Ce compteur et les services qui lui sont associés ont été dénommés LINKY et sont déployés depuis plusieurs années sur l'ensemble du territoire français.

8. ENEDIS est titulaire de plusieurs marques composées avec le signe distinctif LINKY, enregistrées et protégées en France et sur le territoire de l'Union européenne, et en particulier des marques suivantes6 : - la marque française LINKY n° 08 3 582 682 déposée le 17 juin 2008 et enregistrée en classes 4, 9, 11, 35, 37, 39, 42, 45 ; - la marque française n° 09 3 701 138 déposée le 24 décembre 2009 et enregistrée en classes 4, 9, 11, 35, 37, 39, 42, 45 ; - la marque française LINKY n° 11 3 854 645 déposée le 25 août 2011 et enregistrée en classes 9, 38, 42 ; - la marque française n° 11 3 854 641 déposée le 25 août 2011 et enregistrée en classes 9, 38, 42 ; - la marque internationale désignant l'Union Européenne LINKY n° 1 101 428 déposée le 7 octobre 2011 et enregistrée en classes 4, 9, 11, 35, 37, 39, 42, 45 ; - la marque internationale désignant l'Union Européenne n° 1 101 429 déposée le 7 octobre 2011 et enregistrée en classes 4, 9, 11, 35, 37, 39, 42, 45.

9. ENEDIS est également titulaire de plusieurs de noms de domaine composés avec le même signe distinctif LINKY, enregistrés sous des extensions dans le monde entier, et notamment les noms de domaine suivants 7 :

- le nom de domaine enregistré <linkylab.fr> le 10 juin 2016 et dûment exploité par ENEDIS;

- le nom de domaine <compteur-linky.com> enregistré le 17 octobre 2011 et dûment exploité par ENEDIS.

10. ENEDIS utilise depuis octobre 2015 l'expression LINKY LAB comme nom d'un laboratoire de tests de la fiabilité et de la robustesse des compteurs communicants LINKY. Ce laboratoire vérifie la compatibilité des matériels issus de six constructeurs, le respect des normes françaises et européennes, la protection des données ou encore la robustesse du compteur pour une durée d'au moins vingt ans. Le laboratoire LINKY LAB est le 1er centre européen de tests de compteurs communicants.

11. Le radical du nom de domaine <linkilab.fr> adverse :

- imite la marque antérieure LINKY comme l'a reconnu l'INPI dans une décision du 27 décembre 20189 qui a décidé que le « signe verbal contesté LINKILAB ne peut pas être adopté comme marque, pour des produits et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne LINKY » ;

- imite de manière troublante le nom du laboratoire d'ENEDIS et portant le nom LINKY LAB.

12. Le nom de domaine a été enregistré le 31 juillet 2017, soit postérieurement à l'ensemble des droits d'ENEDIS sur le signe LINKY en France et sur le territoire de l'Union européenne.

13. Par ailleurs, dès qu'ENEDIS a eu connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux « <linkilab.fr> », elle a pris les mesures adéquates pour remédier à la situation.

14. En particulier, le 11 juillet 2018, ENEDIS a adressé une lettre de mise en demeure Monsieur B., lui demandant de mettre le nom de domaine <linkilab.fr> sous statut abandonné, de ne pas le renouveler à son échéance et de cesser de l'utiliser.

15. Monsieur B. n'a jamais répondu à cette lettre de mise en demeure.

16. ENEDIS justifie donc d'un intérêt à agir pour récupérer le nom de domaine <linkilab.fr>.

17. Aux termes de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est [...] [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 ».

18. Au regard des décisions rendues dans le cadre de la procédure PARL EXPERT ou SYRELI, l'atteinte à des droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 2° du CPCE est notamment caractérisée lorsque le requérant apporte la preuve qu'il détient des droits antérieurs, notamment à titre de marque ou de noms de domaine, identiques ou similaires, au signe objet du nom de domaine litigieux (par exemple : PARL EXPERT 2017-00131 carrefourgourmet.fr ; SYRELI Demande n° FR-2019-01792 natixis-factor.fr ; SYRELI Demande n° FR-2019-01787, blablabus.fr).

19. Par ailleurs, selon les décisions constantes de l'AFNIC et des Experts dans le cadre de procédures PARL EXPERT, l'extension « .fr » n'est pas prise en considération pour l'appréciation du risque de confusion entre le droit antérieur invoqué et le nom de domaine litigieux puisqu'il s'agit d'un élément purement technique inhérent au système de nommage (par exemple : PARL EXPERT 2018-00230, chatroulette.fr ; PARL EXPERT 2018-00270 casqueairohfrance.fr ; PARL EXPERT 2018-000453 carrefourfrance.fr). La comparaison entre

les droits de propriété intellectuelle doit donc exclure cet élément, qui est incapable d'exercer une fonction distinctive. »

20. *Marques. Le nom de domaine <linkilab.fr> :*

- imite la marque antérieure LINKY protégée en France et sur le territoire de l'Union européenne, au point d'emporter un risque de confusion, comme l'a reconnu l'INPI dans une décision du 27 décembre 2018 qui a décidé que le « signe verbal contesté LINKILAB ne peut pas être adopté comme marque pour des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne LINKY »

21. *Le risque de confusion entre les marques antérieures LINKY d'ENEDIS et le radical du nom de domaine <linkilab.fr> est induit par les éléments suivants :*

*- le nom de domaine litigieux est composé de deux éléments parfaitement identifiables :
- l'élément « LINKI » ;
- le mot usuel « LAB »
- or :
- l'élément « LINKI » est phonétiquement identique et visuellement extrêmement proche des marques antérieures LINKY ;
- l'adjonction du terme « LAB », qui est devenu usuel en français dans l'expression « FAB LAB », et qui, à tout le moins, est susceptible d'être reconnu par le public comme l'abréviation du terme français « laboratoire » ou du terme anglais « laboratory », loin d'assurer une différenciation avec les marques antérieures d'ENEDIS, renforce au contraire l'association susceptible d'être faite ces marques, dans la mesure où ENEDIS utilise depuis octobre 2015 l'expression « LINKY LAB » pour identifier un laboratoire de tests, laboratoire qui a été fait l'objet de plusieurs articles de presse ou de reportages depuis 2015.*

22. *Le risque de confusion entre les marques antérieures de la société ENEDIS et le nom de domaine <linkilab.fr> est accentué par le fait que les marques antérieures LINKY d'ENEDIS ont acquis une forte renommée sur le territoire français, et ce, compte tenu :*

*- de leur usage continu pour désigner un compteur d'énergie et les services qui lui sont associés depuis plusieurs années ;
- du déploiement progressif des compteurs Linky® sur le territoire français depuis 2015 en vue d'équiper 35 millions de foyers d'ici à 2021 ;
- des nombreuses réunions d'informations menées par ENEDIS depuis le déploiement des compteurs ;
- des multiples articles de presse présentant le compteur LINKY et faisant état des réactions du public face à l'installation du compteur LINKY.*

23. *La fréquentation des pages internet du site d'ENEDIS consacrée aux compteurs LINKY prouvent la renommée que ce signe a acquis auprès du public français.*

24. *A titre d'exemple, au premier trimestre 2017, ENEDIS dénombrait :*

*- 67 236 visites de la page « Linky, le compteur communicant » (page d'accueil de la rubrique) ;
- 37 578 visites de la page « Linky bientôt chez vous ».*

25. *Par ailleurs, en décembre 2015, ENEDIS dénombrait :*

*- 53 825 visites de la page « Linky, le compteur communicant » (page d'accueil de la rubrique)
- 132 230 visites de la page « Linky bientôt chez vous ».*

26. *En outre, selon une enquête récente, la notoriété du compteur Linky en mai 2019 atteint 70% de la population française, 67% des français citant les médias traditionnels comme source d'information.*

27. Nom de domaine. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <linkilab.fr> imite de façon troublante le nom de domaine <linkylab.fr> détenu et exploité par ENEDIS sous forme de redirection vers la page web <https://www.enedis.fr/>

28. En effet, le nom de domaine litigieux <linkilab.fr> imite le nom de domaine <linkylab.fr>, voire en est la quasi-reproduction, la seule différence entre ces noms de domaine résidant dans les lettres y/i, dont la prononciation est strictement identique.

29. Le nom de domaine litigieux <linkilab.fr> est par ailleurs similaire au nom de domaine <compteurlinky.com>, ces deux noms de domaine comportant tous deux l'élément distinctif et dominant linki /linky associés à un élément descriptif ou évocateur (« lab » / « compteurs »).

30. Il existe donc un risque de confusion entre le nom de domaine <linkilab.fr> et les noms de domaine <linkylab.fr> et <compteur-linky.com>.

31. Conclusion. Il résulte de ce qui précède que le nom de domaine <linkilab.fr> est susceptible d'être confondu avec les droits antérieurs d'ENEDIS et porte donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'ENEDIS au sens de l'article L.45-2 2° du CPCE.

32. En effet, le grand public ne saura pas si le nom de domaine <linkilab.fr> est ou non géré par la même entité qui possède les marques LINKY et risque de penser qu'il existe un lien entre le titulaire de ce nom de domaine et ENEDIS.

33. Compte tenu des très fortes ressemblances avec le nom de domaine antérieur linkylab.fr, l'enregistrement et l'usage du nom de domaine <linkilab.fr> sont susceptibles de les détourner du site officiel d'ENEDIS accessible via le nom de domaine <linkylab.fr>. »

34. Aux termes de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est [...] [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 ».

35. L'article R.20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques énonce plusieurs exemples de l'existence d'un intérêt légitime du titulaire d'un nom de domaine. Il s'agit uniquement d'exemples illustratifs et d'autres circonstances peuvent être prises en considération pour démontrer l'existence ou l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux, dans la mesure où l'article R.20-44-43 précise « Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine (.) ».

36. Dans plusieurs décisions, les Experts dans le cadre de procédures PARL EXPERT ont décidé que l'absence de preuve de l'autorisation d'usage des marques du requérant et l'absence d'affiliation avec le requérant faisaient partie du faisceau d'indices permettant de démontrer l'absence d'intérêt légitime du titulaire d'un nom de domaine litigieux (par exemple : PARL EXPERT n°2017-00131, ; PARL EXPERT n°2018-000453,). »

37. En l'espèce, le titulaire du nom de domaine litigieux, Monsieur B., ne peut faire valoir aucun intérêt légitime sur le nom de domaine <linkilab.fr> dans la mesure où :

- il n'est ni affilié à ENEDIS, ni autorisé à utiliser ou enregistrer le signe LINKY ou un signe similaire, ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant ce signe ou un signe similaire par ENEDIS, la preuve en est qu'ENEDIS lui a demandé par lettre de mise en demeure de cesser tout usage du signe LINKILAB et qu'elle a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque française LINKILAB n°4 448 986 devant l'INPI ;

- Monsieur B. n'a jamais contesté les demandes d'ENEDIS de cesser d'utiliser le signe LINKILAB à quelque titre que ce soit ;

- son nom et son prénom n'ont strictement aucun lien avec le nom de domaine <linkilab.fr>;

- avant l'enregistrement du nom de domaine <linkilab.fr>, Monsieur B. n'exerçait aucune activité sous le signe LINKI ou LINKILAB et n'était pas connu sous ces signes.

38. En outre, compte tenu de la renommée de la marque LINKY déployée depuis 2015 et de l'usage depuis octobre 2015 de la dénomination LINKY LAB pour un laboratoire de tests dont l'existence a été relayée par de nombreux articles de presse et reportages, Monsieur B. ne pouvait ignorer ces droits antérieurs au moment où il a déposé le nom de domaine <linkilab.fr> en 2017 et en conséquent ne pouvait faire un usage légitime du nom de domaine <linkilab.fr>, qui ne puisse pas être parasitaire des droits de la société ENEDIS sur le signe LINKY.

39. En outre et à toutes fins utiles, il est précisé que Monsieur B. ne saurait se prévaloir du fait que l'INPI a reconnu partiellement l'opposition déposée par ENEDIS à l'encontre de l'enregistrement de sa marque française LINKILAB n°4 448 986 pour justifier d'un intérêt légitime à être titulaire du nom de domaine <linkilab.fr>. En effet, l'INPI, dans le cadre d'une procédure d'opposition est tenu par des règles d'appréciation différentes de celles qui s'appliquent dans le cadre d'une procédure PARL EXPERT et en particulier par la comparaison des produits et services revendiqués par les marques en comparaison.

40. Or, dans le cadre de la présente plainte, l'usage du nom de domaine <linkilab.fr> est réalisée pour des services directement concurrents et complémentaires de ceux fournis par ENEDIS dans le cadre de son laboratoire LINKY LAB.

41. En effet, le nom de domaine litigieux donne accès à une plateforme de mise en relation d'acteurs de la technologie, de la recherche et du développement et pour proposer un grand nombre de services dans différentes catégories telles que des services d'essais, des services d'analyse et de caractérisation (analyse thermique...) ou bien encore des services de simulation et de modélisation notamment en matière de traitement de données ou bien encore des services de métrologie, des services de certifications et ce, sur tous types d'appareils, comme l'illustrent les extraits du site web <https://linkilab.fr/> ci-dessous : [...]

42. Or, le laboratoire LINKY LAB un centre interne de tests et de contrôle qualité des compteurs LINKY. Dans ce laboratoire, sont donc effectués des tests sur le fonctionnement des compteurs Linky®, leur robustesse... via des simulations de fonctionnement des compteurs Linky® sur tous types de réseaux et selon des configurations différentes (hameaux, villages, immeubles...).

43. Il en résulte que la plateforme accessible sous l'adresse URL <https://linkilab.fr/> :
- pourrait servir d'intermédiaire pour faire tester des compteurs LINKY ;
- est fortement susceptible d'être perçue comme une plateforme affiliée à ENEDIS.

44. En outre, il est rappelé que l'INPI a expressément reconnu que la plupart des produits et services initialement visés par la marque française LINKILAB n° 18 4 448 986 étaient identiques ou similaires aux produits et services invoqués par la marque antérieure LINKY d'ENEDIS, et en particulier les services suivants visés initialement par la demande de marque LINKILAB :
« d'évaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs), ; recherches scientifiques ; recherches techniques, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduit d'études de projets techniques » et ce, a souligné l'INPI « d'autant plus que la marque antérieure bénéficie d'une large connaissance sur le marché des compteurs électriques connectés ».

45. L'INPI en a conclu que, notamment pour ces services, le signe LINKILAB ne pouvait « pas être adopté comme marque pour des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne LINKY ».

46. En conséquent, Monsieur B. ne peut en aucun cas justifier d'un intérêt légitime à continuer à être titulaire d'un nom de domaine qui imite de manière indiscutable la marque de renommée LINKY antérieure et à l'exploiter pour des services pour lesquels l'INPI a expressément retenu un risque de confusion.

47. Conclusion. Ces éléments permettent de conclure que Monsieur B. ne dispose pas d'un intérêt légitime au sens de l'article L.45-2 2° du CPCE.

48. Aux termes de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est [...] [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 ».

49. L'article R.20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques prévoit que peut notamment caractériser la mauvaise foi, le fait pour le demandeur ou le titulaire du nom de domaine d'avoir obtenu ou demandé le nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérent en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

50. Il a été jugé à plusieurs reprises que l'absence de réponse à une lettre de mise en demeure constitue un indice de la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux (par exemple : *PARL EXERT n°2017-00131, <cftc-clubmed.fr>*). »

51. Au moment où il a enregistré le nom de domaine <linkilab.fr>, Monsieur B., ne pouvait ignorer l'usage des signes LINKY et LINKY LAB ainsi que les droits d'ENEDIS sur ces signes.

52. En effet, les marques LINKY d'Enedis ont acquis le caractère de marques de renommées et le signe LINKY est connu de tous les foyers reliés au réseau électrique, et ce, compte tenu : - du déploiement progressif des compteurs LINKY sur le territoire français depuis 2015 en vue d'installer 35 millions de foyers d'ici à 2021 ; - le déploiement des compteurs intelligents LINKY sur le territoire français a fait l'objet d'une campagne de communication de grande ampleur de la part d'ENEDIS ; - le centre de test des compteurs LINKY, le LINKY LAB d'ENEDIS, a fait l'objet de nombreux articles de presse et a été largement relayé auprès du grand public .

53. Monsieur B., dont le profil LinkedIn indique qu'il est établi en France et dont le cœur d'activité est celui des technologies innovantes, ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de l'existence des compteurs LINKY et du LINKY LAB d'ENEDIS.

54. Enfin, afin de faire cesser les atteintes à ses droits sur les signes LINKY et LINKYLAB, ENEDIS a mis en demeure, le 11 juillet 2017, Monsieur B. de cesser tout usage du signe LINKILAB. La lettre de mise en demeure, dûment réceptionnée par Monsieur B., est restée à ce jour sans réponse. De même, Monsieur B. n'a déposé d'observations en réponse à l'opposition déposée par la société ENEDIS à l'encontre de sa marque LINKILAB.

55. Conclusion. Les éléments ci-dessus laissent à penser que le choix d'enregistrer à titre de nom de domaine <linkilab.fr> n'est absolument pas fortuit et démontre au contraire l'intention de son titulaire de créer une véritable confusion dans l'esprit des internautes afin de profiter de la renommée des marques LINKY et de profiter, sans bourse délier, de cette renommée pour développer sa propre activité directement complémentaire et similaire à celle de la société ENEDIS sous les signes LINKY et LINKY LAB.

56. Ce faisceau d'indices permet de déduire la mauvaise foi de Monsieur B. au sens de l'article L.45-2 2° du CPCE. »

« 57. Compte tenu de ce qui précède, ENEDIS considère que l'enregistrement du nom de domaine <linkilab.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur le signe LINKY à titre de marques et de noms de domaine, alors pourtant que le titulaire de ce nom de domaine ne dispose d'aucun intérêt légitime et a agi de mauvaise foi en enregistrant le nom de domaine.

58. Dans ce contexte, ENEDIS demande au Collège qu'il ordonne le transfert du nom de domaine <linkilab.fr> à son profit. »

Le Requéant a demandé à titre principal la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression. »

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 Requéant

Au vu des pièces fournies l'Expert a constaté que le Requéant démontre être titulaire de plusieurs marques composées du terme « LINKY » enregistrées en France et sur le territoire de l'Union européenne telles que :

- la marque française LINKY n° 08 3 582 682 déposée le 17 juin 2008 et enregistrée en classes 4, 9, 11, 35, 37, 39, 42, 45 ;
- la marque française n° 09 3 701 138 déposée le 24 décembre 2009 et enregistrée en classes 4, 9, 11, 35, 37, 39, 42, 45 ;
- la marque française LINKY n° 11 3 854 645 déposée le 25 août 2011 et enregistrée en classes 9, 38, 42 ; - la marque française n° 11 3 854 641 déposée le 25 août 2011 et enregistrée en classes 9, 38, 42 ;
- la marque internationale désignant l'Union européenne LINKY n° 1 101 428 déposée le 7 octobre 2011 et enregistrée en classes 4, 9, 11, 35, 37, 39, 42, 45 ;
- la marque internationale désignant l'Union Européenne n° 1 101 429 déposée le 7 octobre 2011 et enregistrée en classes 4, 9, 11, 35, 37, 39, 42, 45.

Le Requéant démontre également être titulaire du nom de domaine suivant : <linkylab.fr>.

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

ii. L'éligibilité du Requéant

L'Expert a considéré que le Requéant, personne morale dont le siège est sis en France, soit sur le territoire d'un état membre de l'Union Européenne, est éligible à requérir la transmission du nom de domaine contesté, en application des dispositions de l'article 5.1 de la Charte de Nommage de l'AFNIC.

iii. Sur l'article L.45-2 2°

- **Atteinte aux droits invoqués par le Requéant**

L'Expert a constaté que :

Les droits antérieurs invoqués par le Requêteur sont principalement un nom de domaine <linkylab.fr> et une marque LINKY, faisant l'objet de plusieurs dépôts, et tous enregistrés antérieurement à la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Force est de constater que le nom de domaine <linkylab.fr> du Requêteur, même si de son propre aveu n'est pas exploité autrement que sous forme de redirection vers son site institutionnel www.enedis.fr, est quasiment identique, à une lettre près, au nom de domaine litigieux <linkilab.fr>.

L'Expert prend par ailleurs acte de la décision d'opposition rendue par l'INPI en date du 27 décembre 2018, qui énonce que la marque LINKILAB No. 184448986 déposée par le Titulaire est similaire au point de prêter à confusion à la marque antérieure LINKY du Requêteur, au motif que l'adjonction au terme « LINKI » du suffixe « LAB », référence au nom « laboratoire », dépourvu de caractère distinctif en soi, ne suffit pas à conjurer le risque de confusion entre les termes LINKY et LINKI, et par voie de conséquence le risque de rapprochement entre les signes LINKILAB et LINKY.

Le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requêteur.

La présence du suffixe technique « .fr » est inopérante et ne peut en aucun cas contribuer à distinguer les signes en présence.

La similarité du nom de domaine litigieux aux droits antérieurs du Requêteur est donc constatée.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <linkilab.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur.

▪ **La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

L'Expert a constaté que :

Le Titulaire n'a apporté aucune réponse aux allégations du Requêteur, selon lequel le Titulaire ne serait pas en mesure de justifier d'un intérêt légitime.

L'Expert, dans ce contexte, doit s'appuyer uniquement sur les arguments et les pièces produites par le Requêteur pour se forger une opinion.

Le Requêteur énonce qu'il n'a consenti aucune autorisation d'exploitation au Titulaire, lequel ne lui est lié en aucune manière, et que le Titulaire n'est pas connu sous le nom faisant l'objet du nom de domaine litigieux.

Le Requêteur énonce encore que le Titulaire a vu sa demande d'enregistrement de marque pour LINKILAB partiellement rejetée par l'INPI, à la suite d'une opposition intentée par le Requêteur, et que même si ladite marque a été enregistrée, seulement partiellement, cet état de fait ne justifie pas un intérêt légitime dans le nom de domaine dans la mesure où les produits et services en relation avec lesquels la marque du Titulaire est enregistrée ne correspondent pas à l'activité effectivement exercée par lui.

Le Requêteur affirme enfin que le Titulaire ne peut prétendre à aucun intérêt légitime, et fait preuve de mauvaise foi, dans la mesure où le choix du nom de domaine litigieux ne pouvait qu'être dicté par une volonté de profiter de façon indue de la réputation attachée à la marque antérieure du Requêteur LINKY.

A l'appui de cet argumentaire, le Requéranr produit une copie de la décision d'opposition rendue par l'INPI en date du 27 décembre 2018, et une impression-écran du site internet vers lequel dirige le nom de domaine litigieux.

L'Expert observe, au vu des pièces produites, que le Titulaire exploite le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre commerciale de services, dont le Requéranr n'indique ni ne démontre qu'elle serait fictive. Le site web identifie le Titulaire comme l'un des dirigeants de l'entreprise dont la raison sociale ou le nom commercial indiqué dans le site sont éponymes du nom de domaine litigieux.

L'Expert remarque à ce sujet que le Requéranr n'a produit aucun document établissant que le Titulaire n'avait pas fait immatriculer de société commerciale sous une raison sociale ou un nom commercial identique au nom de domaine litigieux.

L'Expert constate également que le Titulaire est titulaire d'un enregistrement de marque portant sur la même dénomination que celle faisant l'objet du nom de domaine litigieux.

A priori, le Titulaire n'apparaît pas manifestement dépourvu d'intérêt dans le nom de domaine, dès lors que ce dernier concorde avec sa marque enregistrée et la raison sociale ou le nom commercial qu'il exploite.

L'Expert ne dispose au demeurant d'aucun élément de nature à établir avec certitude que le Titulaire cherche à tirer indument profit de la notoriété attachée à la marque du Requéranr.

Le Requéranr exerce son activité dans le domaine de la production et de la distribution d'énergie électrique, et exploite sa marque antérieure LINKY en relation avec un compteur « intelligent » de mesure de la consommation électrique.

Le Titulaire, de son côté, exploite le nom de domaine litigieux en relation avec un service de mise en relation de chercheurs et experts scientifiques ou techniques avec des partenaires commerciaux ou industriels, dans des domaines tels que chimie, biologie, thermie, électricité, électrochimie, mécanique, informatique, prototypage, analyses scientifiques, contrôles et bancs d'essai.

Le Requéranr soutient pourtant que le Titulaire cherche à bénéficier de la renommée de sa marque antérieure, et fait valoir au soutien de cette thèse que les produits et services en relation avec lesquels la marque du Titulaire a été enregistrée, en suite de l'opposition formée par le Requéranr, ne correspondent pas à son activité réelle, tandis qu'au contraire, les produits et services visés dans le dépôt de marque du Titulaire, qui se chevauchent avec ceux du Requéranr, ont été rejetés par l'INPI.

L'Expert a soigneusement étudié la décision d'opposition de l'INPI du 27 décembre 2018, versée aux débats par le Requéranr.

Et observe que l'INPI a validé l'enregistrement de la marque du Titulaire, nonobstant l'opposition du Requéranr, pour les produits et services suivants :

Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; supports d'enregistrement numériques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; programmation pour ordinateurs ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données.

L'Expert relève dans cette liste les « *services d'intermédiation commerciale (conciergerie)* », lesquels pourraient parfaitement couvrir les services proposés par le Titulaire sous le nom de domaine litigieux, à savoir des services de mise en relation de chercheurs et experts scientifiques ou techniques avec des partenaires industriels ou commerciaux.

Le Requéran fait valoir que les services, et en particulier ceux surlignés en gras ci-après, visés dans la demande de marque du Titulaire, ont été rejetés par l'INPI car identiques et similaires à ceux visés dans la marque antérieure du Requéran :

*Appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; **Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques** ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; **recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de protêts techniques** ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l'information.*

Mais force est de constater que le site web du Titulaire ne propose pas de tels services en tant que tel, mais seulement des services de mise en relation de personnes susceptibles d'offrir - ou d'être intéressées par de tels services.

L'Expert n'a pas trouvé dans les marques du Requéran, invoquées à l'appui de la présente procédure, de services identiques au service de mise en relation de chercheurs et experts avec des entreprises, ni n'a été mis en possession de pièces justifiant d'une exploitation par le Requéran de sa marque ou de son nom de domaine <linkylab.fr> en relation avec de tels services.

L'Expert prend acte du fait que l'INPI, dans sa décision d'opposition en date du 27 décembre 2018, a reconnu à la marque du Requéran un caractère notoire. Mais il relève aussi que l'INPI a pris soin de circonscrire ladite notoriété au domaine des compteurs électriques, et a souligné que cette circonstance n'était pas de nature à faire exception au principe de la spécialité.

L'Expert considère dès lors que la décision d'opposition rendue par l'INPI le 27 décembre 2018, et sur laquelle le Requéran appuie sa démonstration, n'est pas en soi de nature à démontrer l'absence d'intérêt légitime dans le nom de domaine, ou la mauvaise foi du Titulaire lors de l'enregistrement ou de l'exploitation de ce dernier.

L'Expert conclut que le Requéran n'a pas apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de mauvaise foi du Titulaire.

Le débat relatif à la question de savoir si, en dépit de ce qui précède, il est néanmoins

porté atteinte aux droits du Requérant sur le terrain de la contrefaçon de marque ou de la concurrence déloyale relève de la seule compétence des juridictions judiciaires.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert et décide de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <linkilab.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 24 décembre 2019,

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic

