



DÉCISION DE L'AFNIC

securitassig.fr

Demande n° FR-2017-01370

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SECURITAS AB

Le Titulaire du nom de domaine : La société SECURITAS SIG

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : securitassig.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 septembre 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 septembre 2017

Bureau d'enregistrement : PAGESJAUNES

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 08 juin 2017 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 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 15 juin 2017.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour

rendre sa décision le 11 juillet 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <securitassig.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 07 juin 2017 de la société SECURITAS FRANCE SARL immatriculée le 16 décembre 1996 sous le numéro 304 497 852 au R.C.S. de Paris ;
- Informations datées du 08 juin 2017 du site web <http://www.infogreffe.fr> sur la société SECURITAS FRANCE HOLDING immatriculée le 14 mars 1988 sous le numéro 344 066 733 au RCS de PARIS ;
- Captures d'écrans de pages du site internet <http://www.securitas.fr> et notamment :
 - « Accueil » ;
 - « A propos de Securitas ».
- Article « Comment SECURITAS est devenu le géant mondial de la sécurité privée » paru le 26 décembre 2016 sur le site internet <http://www.capital.fr> ;
- Article « Surveillance SECURITAS affiche ses ambitions mondiales » paru le 13 janvier 2000 sur le site internet <http://www.usinenouvelle.com> ;
- Article « SECURITAS leader mondial des solutions de sécurité par agents » paru sur le site internet <http://www.picbleu.fr> ;
- Notice complète de la marque française « SECURITAS » numéro 92418726 enregistrée le 13 mai 1992 par la société SECURITAS AB et dûment renouvelée pour les classes 1, 6, 9 et 12 ;
- Informations complètes de la marque de l'Union européenne « SECURITAS » numéro 000603811 enregistrée le 25 juillet 1997 par la société SECURITAS AB et dûment renouvelée pour les classes 1, 6, 9, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- Informations complètes de la marque semi-figurative de l'Union européenne « SECURITAS » numéro 001408368 enregistrée le 30 novembre 1999 par la société SECURITAS AB et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 35, 36, 37, 39 et 42 ;
- Informations complètes de la marque semi-figurative de l'Union européenne « SECURITAS » numéro 004647161 enregistrée le 21 septembre 2005 par la société SECURITAS AB et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 45 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <securitassig.fr> enregistré le 19 septembre 2016 par la société SECURITAS SIG ;
- Page wikipédia du 12 janvier 2016 dédiée au « Système d'information géographique (SIG) » ;
- Divers articles et notamment :
 - « Qu'est-ce qu'un SIG » paru sur le site internet <http://www.esrfrance.fr> ;
 - « SIG ou Système d'Information Géographique » paru sur le site internet <http://www.sig-geomatique.fr> ;
 - « Qu'est-ce qu'un Systèmed'Information Géographique (SIG) ? » paru sur le site internet <http://www.experian.fr> ;
- Documentation « Système d'Information Géographique » publiée par la Région PACA ;
- Courrier de l'INPI du 13 juillet 2016 adressé au représentant du Requéran notifiant la décision n°OPP 16-0156/GUB du 13 juillet 2016 statuant sur une opposition formée par le Requéran sur la demande d'enregistrement du signe verbal « SECURITAS S.I.G. » déposée par le Titulaire ;
- Certificat de non recours contre la décision n°OPP 16-0156/GUB du 13 juillet 2016 de l'INPI, daté du 12 septembre 2016 ;
- Courrier recommandé, du 5 juillet 2016, envoyé au Titulaire le mettant en demeure de cesser tout usage de la dénomination SECURITAS SIG à titre de marque, de raison sociale, de nom commercial, d'enseigne, de nom de domaine, de compte twitter ou tout autre signe distinctif ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <securitassig.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le Requéran dispose d'un intérêt à agir et est titulaire de droits de propriété intellectuelle
La société SECURITAS AB (le Requéran), créée en Suède en 1934, est aujourd'hui présente dans 53 pays, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.

Avec près de 330 000 collaborateurs et plus de 8,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2015, dont 627 millions réalisés en France, le groupe SECURITAS AB est aujourd'hui le numéro 1 des services de sécurité privée. Le Requéran est coté à la bourse de Stockholm depuis 1991.

Le Requéran dispose de plusieurs filiales en France, en l'occurrence les sociétés SECURITAS FRANCE et SECURITAS FRANCE HOLDING, et plus de 90 établissements sur le territoire français.

Des informations quant aux activités du Requéran et de ses filiales en France et quant à la renommée de SECURITAS figurent aux Annexes 1 à 9. La marque SECURITAS, qui est protégée en France et dans l'Union européenne, bénéficie, depuis de nombreuses années, d'une large renommée pour des services de sécurité privée pour les biens et les personnes.

Le Requéran est ainsi titulaire des marques verbales et semi-figuratives suivantes :

- SECURITAS, marque française n° 92418726 déposée le 13 mai 1992 et enregistrée pour des produits des classes 1, 6, 9 et 12. Cet enregistrement a été dûment renouvelé le 21 mai 2012.

- SECURITAS, marque de l'Union européenne n° 000603811 déposée le 25 juillet 1997 et enregistrée le 29 octobre 2001 pour des produits et services des classes 1, 6, 9, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Cet enregistrement a été dûment renouvelé le 13 avril 2017.

- SECURITAS + logo, marque de l'Union européenne n° 001408368 déposée le 30 novembre 1999 et enregistrée le 15 décembre 2000 pour des produits et services des classes 6, 9, 35, 36, 37, 39 et 42. Cet enregistrement a été dûment renouvelé le 5 août 2009.

- SECURITAS + logo, marque de l'Union européenne n° 004647161 déposée le 21 septembre 2005 et enregistrée le 10 janvier 2012 pour des produits et services des classes 6, 9, 35, 36, 37, 39, 41, 42, et 45. Cet enregistrement a été dûment renouvelé le 23 septembre 2015.

Une copie des marques listées est jointe aux Annexes 10 à 13.

Le Requéran a découvert que le nom de domaine <securitassig.fr> avait été réservé le 19 septembre 2016 au nom de Securitas Sig, [adresse]. Un extrait Whois du nom de domaine contesté est joint en Annexe 14.

Au vu de ce qui précède, le Requéran justifie d'un intérêt légitime et de droits antérieurs de propriété intellectuelle pour contester le nom de domaine <securitassig.fr>.

2) Le Requéran justifie d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle

Le nom de domaine <securitassig.fr> est quasi-identique ou à tout le moins similaire à la marque SECURITAS, dont est titulaire le Requéran.

En effet, l'élément dominant du nom de domaine contesté est le signe SECURITAS présenté en attaque ; qui est le seul élément verbal des marques antérieures du Requéran.

Le signe SECURITAS, est parfaitement arbitraire et distinctif au regard des produits et services en présence.

Le signe SECURITAS, constitutif de la marque antérieure, est simplement associé, au sein du nom de domaine contesté, aux lettres SIG, avec lesquelles il ne forme pas un ensemble dans lequel il ne serait plus perceptible ou perdrait sa position distinctive autonome.

En effet, le terme SECURITAS présente un caractère prédominant au sein du nom de domaine contesté dès lors, d'une part, qu'il est parfaitement distinctif et placé en position d'attaque et, d'autre part, que les lettres SIG, qui lui sont associées, ont une fonction purement descriptive en vue d'informer le public concerné que les services proposés sont assurés à l'aide d'un Système d'Information Géographique ; les lettres SIG étant l'abréviation usuelle de Système d'Information Géographique (cf. documents en Annexe 15).

Il en résulte un risque de confusion entre le nom de domaine <securitassig.fr> et les marques antérieures SECURITAS.

Par conséquent, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine <securitassig.fr> est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque antérieure et notoire SECURITAS et porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

3) Le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime concernant le nom de domaine <securitassig.fr> comme il n'a aucun lien avec son activité commerciale, sa réputation ou ses actifs. Le public associe automatiquement le signe SECURITAS, s'il apparaît sur des produits ou des services relatifs à la

sécurité des biens et des personnes, à l'activité du Requéran.

Le Titulaire du nom de domaine n'a pas de lien juridique ni de lien économique avec le Requéran et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage du nom réservé, y compris à titre de nom de domaine.

Le Titulaire du nom de domaine ne dispose pas non plus de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, la marque invoquée SECURITAS ayant été enregistrée antérieurement au nom de domaine.

En outre, le 12 janvier 2006, le Requéran a formé opposition, auprès de l'INPI, à l'enregistrement de la marque française SECURITAS SIG n° 15 4 219 438 déposée le 20 octobre 2015 par le Titulaire.

L'INPI a, par sa décision n° 16-0156 du 13 juillet 2016 (cf. Annexe 16), considéré que le signe SECURITAS SIG constitue l'imitation de la marque antérieure SECURITAS, reconnu l'opposition comme justifiée et rejetée la demande d'enregistrement SECURITAS SIG n° 15 4 219 438.

L'opposition n'a pas été contestée et la décision de l'INPI n'a pas fait l'objet d'un recours en appel.

Le Titulaire ne peut donc pas invoquer être titulaire d'une marque enregistrée portant sur le signe SECURITAS SIG.

Par conséquent, le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine.

4) Le titulaire a agi de mauvaise foi

En premier lieu, la simple possession d'un nom de domaine qui comprend une marque bien connue soulève une présomption de mauvaise foi dont il est à la charge du défendeur de se disculper.

A cet égard, le Titulaire ne peut prétendre ignorer l'activité du Requéran, d'une part, du fait de la renommée de la marque SECURITAS et de sa position de leader sur le marché de la sécurité des biens et des personnes et, d'autre part, du fait de la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juillet 2016 (cf. Annexe 17), soit antérieurement à la réservation du nom de domaine contesté.

Le Titulaire a ainsi acquis le nom de domaine <securitassig.fr> dans le seul but de tirer un profit déloyal de la réputation du Requéran.

En effet, les actions du Titulaire ne peuvent relever que de la mauvaise foi, car il s'agit d'une violation flagrante de l'obligation imposée par le contrat d'enregistrement. Le Défendeur a assumé le risque de porter atteinte aux droits du Requéran. Compte tenu du fait que la dénomination SECURITAS est fantaisiste, toute personne demandant un enregistrement doit raisonnablement penser qu'une recherche s'impose, de manière à vérifier qu'aucun droit de propriété intellectuelle n'est violé.

Le fait que le Titulaire a passé outre les marques antérieures SECURITAS, dénote sa mauvaise foi. Ainsi, le Titulaire a choisi le nom de domaine d'une manière qui pourrait conduire à un profit injustifié, au détriment des activités des propriétaires des marques. De plus, le Titulaire ne possède pas de licence délivrée par la Requéran, ni n'est autorisé à utiliser les marques du Requéran.

En outre, à des fins commerciales, le Titulaire a sciemment tenté d'attirer les utilisateurs d'Internet vers son site Web (cf. Annexe 18) en créant un risque de confusion avec les marques SECURITAS du Requéran. Un tel gain commercial constitue une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Par conséquent, le Titulaire du nom de domaine <securitassig.fr> a agi de mauvaise foi.

En conclusion, et au vu des arguments qui précèdent, le Requéran est bien-fondé à solliciter la suppression du nom de domaine.».

Le Requéran a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse.

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 présent 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 a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <securitassig.fr> était similaire aux marques du Requérant et notamment :

- La marque française « SECURITAS » numéro 92418726 enregistrée le 13 mai 1992 et dûment renouvelée pour les classes 1, 6, 9 et 12 ;
- La marque de l'Union européenne « SECURITAS » numéro 000603811 enregistrée le 25 juillet 1997 et dûment renouvelée pour les classes 1, 6, 9, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- La marque semi-figurative de l'Union européenne « SECURITAS » numéro 001408368 enregistrée le 30 novembre 1999 et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 35, 36, 37, 39 et 42 ;
- La marque semi-figurative de l'Union européenne « SECURITAS » numéro 004647161 enregistrée le 21 septembre 2005 et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 45.

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 a constaté que le nom de domaine <securitassig.fr>, composé de la marque « SECURITAS » reprise à l'identique associé au terme « SIG », était similaire aux marques antérieures « SECURITAS » enregistrées par le Requérant et notamment :

- La marque française « SECURITAS » numéro 92418726 enregistrée le 13 mai 1992 et dûment renouvelée pour les classes 1, 6, 9 et 12 ;
- La marque de l'Union européenne « SECURITAS » numéro 000603811 enregistrée le 25 juillet 1997 et dûment renouvelée pour les classes 1, 6, 9, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
- La marque semi-figurative de l'Union européenne « SECURITAS » numéro 001408368 enregistrée le 30 novembre 1999 et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 35, 36, 37, 39 et 42 ;
- La marque semi-figurative de l'Union européenne « SECURITAS » numéro 004647161 enregistrée le 21 septembre 2005 et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 45.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société SECURITAS AB.

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 a constaté que :

- Le Requérant, la société SECURITAS est notamment titulaire de la marque française « SECURITAS » numéro 92 418 726 enregistrée le 13 mai 1992, dûment renouvelée pour les classes 1, 6, 9 et 12 et exploitée notamment pour des produits et services de « Dispositif de protection contre les accidents, instruments d'alarme, avertisseurs contre le vol, avertisseurs d'incendie etc. » ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques ni pour exploiter le nom de domaine <securitassig.fr> ;
 - Ne lui est pas affilié ;

- Antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine <securitassig.fr> le 19 septembre 2016, le Titulaire a fait l'objet d'une décision de rejet de l'INPI, le 13 juillet 2016, concernant sa demande d'enregistrement du signe verbal « SECURITAS S.I.G. » considérant notamment que :
 - « *Le signe contesté SECURITAS S.I.G. constitue l'imitation de la marque antérieure SECURITAS* » ;
 - « *En raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés* » ;
- Antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine <securitassig.fr>, le Requéran a adressé au Titulaire, le 5 juillet 2016, un courrier le mettant en demeure de cesser tout usage de la dénomination SECURITAS SIG à titre de marque, de raison sociale, de nom commercial, d'enseigne, de nom de domaine, de compte twitter ou tout autre signe distinctif ;
- Le nom de domaine reproduit à l'identique la marque « SECURITAS » du Requéran ;
- La page d'écran fournie par le Requéran montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <securitassig.fr> propose des services couverts par les marques du Requéran ; à savoir des services de Gardiennage, de sécurité privée de la personne.

Le Collège a considéré que, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéran et que les pièces et arguments du Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <securitassig.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <securitassig.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 suppression du nom de domaine <securitassig.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 17 juillet 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

