



DÉCISION DE L'AFNIC

beg-ing.fr

Demande n° FR-2020-01962

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BEG INGENIERIE
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur W.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : beg-ing.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 mai 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 4 mai 2020
Bureau d'enregistrement : NAMEBAY

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 3 février 2020 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la

procédure au Titulaire le 17 février 2020.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 12 mars 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <beg-ing.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 30 janvier 2020 de la société BEG INGENIERIE immatriculée le 8 mars 2005 sous le numéro 478 342 579 au R.C.S. de Orléans ayant pour activités : « *Etudes recherches couvrant tous les domaines techniques scientifiques et artistiques maîtrise d'œuvre et Cles en main* » ;
- Notice complète de la marque française « BEG GROUPE » numéro 3741458 enregistrée le 27 mai 2010 par deux sociétés dont le Requéran pour les classes 16, 35, 36, 37, 38 et 42 ;
- Notice complète de la marque française « BEG GROUPE » numéro 3741459 enregistrée le 27 mai 2010 par deux sociétés dont le Requéran pour les classes 16, 35, 36, 37, 38 et 42 ;
- Extraits du 28 janvier 2020 de la base Whois des noms de domaine :
 - <beg-ing.com> enregistré le 21 octobre 2004 par le Requéran ;
 - <beg-ing.fr> enregistré le 4 mai 2019 sous diffusion restreinte ;
- Attestation de la direction des ressources humaines du Requéran du 31 janvier 2020 ;
- Nombreux récépissés de déclaration du Requéran et comptes rendus d'infraction de juin à décembre 2019 auprès du commissariat de police pour tentative d'escroquerie par internet, usurpation d'adresse électronique ;
- Echanges de courriels du 24 au 28 juin 2019 entre le Titulaire utilisant des adresses électroniques de type [initiale du prénom.nom]@beg-ing.fr au nom de la société BEG INGENIERIE et une société allemande aux fins d'obtenir des informations et commander des produits ;
- Echanges de courriels en 2019 et 2020 à l'initiative du représentant du Requéran pour obtenir la désactivation des services de messagerie attachés au nom de domaine <beg-ing.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. FAITS

La société BEG INGENIERIE a été contactée en juin 2019 par plusieurs de ses fournisseurs, au sujet de commandes de matériels de chantier qu'elle aurait contractées pour des montants atteignant plusieurs centaines de milliers d'euros.

La société BEG INGENIERIE a en conséquence immédiatement pris contact auprès de ces derniers, et notamment auprès de la société ALCOBRA GmbH, laquelle lui a fourni les justificatifs en sa possession, à savoir plusieurs échanges de courriels.

La société BEG INGENIERIE a ainsi découvert que des individus avait usurpé son identité et envoyé des courriels de commandes en son nom à plusieurs de ses fournisseurs, par le biais du nom de domaine <beg-ing.fr>, auparavant enregistré auprès du bureau d'enregistrement Namebay via la société suisse OXITO. Des serveurs de messagerie (MX) étaient en effet désignés en relation avec ce nom de domaine permettant l'envoi et la réception de courriels avec une adresse de

messagerie se terminant par @beg-ing.fr.

Dans ce contexte, la société BEG INGENIERIE a sans délais sollicité la désactivation des champs MX, une première fois en juillet 2019 et à nouveau en janvier 2020, celle-ci étant temporaire.

En parallèle, la société BEG INGENIERIE a déposé plusieurs plaintes contre X pour tentative d'escroquerie auprès du Commissariat de Police Central d'Orléans, selon liste ci-dessous :

- Plainte n° 1 en date du 05/06/2019 ;
- Plainte n° 2 en date du 13/06/2019 ;
- Plainte n° 3 en date du 24/06/2019 ;
- Plainte n° 4 en date du 03/07/2019 ;
- Plainte n° 5 en date du 11/11/2019 ;
- Plainte n° 6 en date du 16/01/2020.

Les éléments mentionnés ci-dessous, notamment les échanges de mails, ainsi que les plaintes sont joints en Annexe 1 et 2.

Considérant que cette escroquerie repose principalement sur la réservation et l'utilisation frauduleuse qui en est faite du nom de domaine <beg-ing.fr>, la Requérante, à savoir la société BEG INGENIERIE, a décidé d'initier la présente plainte SYRELI.

II. INTERET A AGIR DE LA SOCIETE BEG INGENIERIE

La Requérante, la société BEG INGENIERIE est immatriculée depuis le 8 mars 2005 au registre du Commerce et des Sociétés d'Orléans sous le n°478 342 579 (voir Annexe 3). La Requérante est active depuis plus de 50 ans dans l'immobilier d'entreprise. Elle est notamment spécialisée dans l'ingénierie, la conception-réalisation et le montage de projets de centres commerciaux, de plateformes logistiques, de bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, en France et à l'international.

Outre sa dénomination sociale, la société BEG INGENIERIE est titulaire, en copropriété, des marques suivantes (copies jointes en Annexe 4) :

- Marque française BEG Groupe No. 10 3 741 458 déposée le 27 mai 2010, en classes 35, 36, 37 et 42 désignant notamment des services immobiliers, de construction et d'ingénierie ;
- Marque française Groupe BEG No. 10 3 741 459 déposée le 27 mai 2010, en classes 35, 36, 37 et 42 désignant notamment les services immobiliers, de construction et d'ingénierie.

Elle détient également le nom de domaine suivant « beg-ing.com » depuis 2004 (Whois en Annexe 5) :

Ces marques et signes distinctifs sont utilisés de façon constante depuis leur dépôt par la société BEG INGENIERIE, en relation avec des services immobiliers, de construction et d'ingénierie. La réalisation de ces prestations nécessite certaines commandes de matériels avec les négociations tarifaires inhérentes à tels achats.

Les droits du Requérant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux réservé en 2019 (voir Annexe 6).

L'intérêt à agir de la société BEG INGENIERIE découle donc :

- De son intérêt légitime à pouvoir exploiter, dans le cadre de son activité habituelle, un nom de domaine correspondant à ses marques enregistrées, parfaitement distinctives au regard de son activité; au demeurant s'agissant de l'extension .fr (France) qui correspond au territoire de son siège social ;

- Du préjudice généré par les agissements du réservataire du nom de domaine litigieux beg-ing.fr, lequel a ouvert des comptes clients et contracté diverses commandes au nom BEG INGENIERIE, sous l'identité de [prénom nom1] ou [initiale prénom nom2], prêtes noms, lesquels n'ont jamais été salariés de la société, en utilisant des adresses emails dérivées du nom de domaine beg-ing.fr (voir Annexe 7).

BEG INGENIERIE a donc tout intérêt à ce que le nom de domaine lui soit transféré dans les meilleurs délais afin de faire cesser les atteintes dont elle est victime.

III. ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 45-2 DU CODE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il est prévu, aux termes de cet Article, que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, 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 ».

SUR L'ATTEINTE AUX DROITS ANTERIEURS DE LA SOCIETE BEG INGENIERIE

En l'espèce, la Requérante invoque à l'appui de sa requête, outre le nom de domaine dont elle est titulaire, des droits de propriété intellectuelle à savoir les marques françaises enregistrées mentionnées ci-dessus et jointes en Annexe 4.

Le nom de domaine litigieux <beg-ing.fr> reprend à l'identique l'élément BEG composant la dénomination sociale et les marques enregistrées de la Requérante.

En effet, le terme « Groupe » au sein des marques enregistrées ne sera pas conservé en mémoire par le public dans la mesure où il fait référence à un ensemble et qu'il s'agit d'un terme communément utilisé pour identifier un ensemble sociétal. Il n'aura que peu d'incidence dans l'appréciation des similitudes entre les marques et le nom de domaine litigieux, ne permettant pas d'exclure le risque de confusion, induit par la reprise de l'élément distinctif « BEG ».

Au demeurant, le radical « ing. » sera perçu comme étant l'abréviation du terme INGENIERIE présent au sein de la dénomination sociale de la requérante, renforçant d'autant les similitudes avec les droits du titulaire antérieur.

Sans compter que ce nom de domaine est également identique au nom de domaine <beg-ing.com> dont la société BEG INGENIERIE est titulaire, seule l'extension générique étant distincte.

Ce nom de domaine porte ainsi atteinte aux droits antérieurs de la Requérante sur la dénomination BEG, notamment en vertu de l'Article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque »

Enfin, la réservation de ce nom de domaine et l'exploitation qui en est faite portent directement atteinte aux activités de la société BEG INGENIERIE et sont génératrices d'un préjudice non négligeable au vu de l'usage frauduleux réalisé.

SUR L'ABSENCE D'INTERET LEGITIME ET SUR LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE DU NOM DE DOMAINE <BEG-ING.FR>

A titre liminaire, nous attirons l'attention du Collège sur le fait que l'article 313-1 du code pénal dispose que : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

En tant que victime d'une escroquerie dans les termes prescrits, la société Requérante a déposé plusieurs plaintes auprès du Commissariat de Police Central d'Orléans, jointes en Annexe 2.

Par ailleurs, il ressort des informations dont dispose la Requérante, que le réservataire du nom de domaine litigieux :

- N'utilise pas le nom de domaine <beg-ing.fr> dans le cadre d'une offre réelle et sérieuse de biens ou de services, ce nom de domaine ne redirigeant vers aucun site Internet actif ;

- N'a jamais été autorisé par la Requérante à faire usage de la dénomination BEG ou BEG-ING, ou de tout autre terme similaire protégé notamment à titre de marque française, et ce à quelque titre que ce soit.

Le Réservataire du nom de domaine <beg-ing.fr> n'a ainsi aucun intérêt légitime à exploiter ce nom de domaine.

Au surplus, la mauvaise foi de ce réservataire ne fait que peu de doutes au vu de l'usage réalisé attestée par des :

- Captures de courriels adressés aux fournisseurs sous les fausses identités : [...]@beg-ing.fr ou encore [...]@beg-ing.fr; aux fins d'ouverture de comptes clients et de passation de commandes au nom de BEG INGENIERIE, en usurpant la qualité de salarié ainsi que la signature électronique de la société BEG INGENIERIE, ou encore en faisant état de projets au Royaume-Uni alors même que la Requérante n'est pas présente sur ce territoire (Annexe 1).

- Captures de courriels entre le représentant de la société BEG INGENIERIE et la société suisse OXITO concernant la désactivation des serveurs MX liés. [La société OXITO ayant reconnu la gravité des faits en désactivant immédiatement les serveurs MX – voir Annexe 8]

- Plaintes déposées par la société BEG INGENIERIE concernant ces tentatives d'escroquerie – voir Annexe 2.

- Attestation de la Directrice des Ressources Humaines de la société BEG INGENIERIE selon laquelle la société en question n'a jamais compté parmi ses effectifs de salarié sous l'identité de [prénom nom1] ou [initiale prénom nom2], prêtes noms – voir Annexe 7.

Il résulte de ces constatations que le réservataire du nom de domaine <beg-ing.fr> l'a vraisemblablement enregistré de mauvaise foi dans le seul but de porter atteinte à l'exploitation normale et paisible de l'activité commerciale de la Requérante.

La Requérante sollicite donc respectueusement du Collège qu'il ordonne la transmission à son profit du nom de domaine litigieux « beg-ing.fr », eu égard à l'intérêt légitime dont elle se prévaut de pouvoir disposer de ce nom de domaine identique ou à tout le moins similaire à ses droits antérieurs (dénomination sociale, marques, noms de domaine).».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <beg-ing.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société BEG INGENIERIE immatriculée le 8 mars 2005 sous le numéro 478 342 579 au R.C.S. de Orléans ;
- Similaire aux marques détenues par le Requérant en copropriété à savoir :
 - o La marque française « BEG GROUPE » numéro 3741458 enregistrée le 27 mai 2010 pour les classes 16, 35, 36, 37, 38 et 42 ;
 - o La marque française « BEG GROUPE » numéro 3741459 enregistrée le 27 mai 2010 pour les classes 16, 35, 36, 37, 38 et 42 ;
- Identique au nom de domaine <beg-ing.com> enregistré le 21 octobre 2004 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <beg-ing.fr> est similaire aux marques antérieures « BEG GROUPE » du Requérant et notamment à la marque française « BEG GROUPE » numéro 3741458 enregistrée le 27 mai 2010 car il est composé de la reprise à l'identique du premier terme de la marque « BEG » auquel est ajouté le terme « ING », pouvant faire référence à l'abréviation du second terme composant la dénomination sociale « BEG INGENIERIE » du Requérant.

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 est titulaire de marques antérieures sur le terme « BEG GROUPE » et du nom de domaine <beg-ing.com> enregistré le 21 octobre 2004 ;
- Le Requérant, la société BEG INGENIERIE, fournit des prestations de services immobiliers, de construction et d'ingénierie nécessitant de passer des commandes de matériels avec les négociations tarifaires inhérentes à de tels achats ;
- Le nom de domaine <beg-ing.fr> est :
 - o Similaire aux marques antérieures « BEG GROUPE » du Requérant car il est composé de la reprise à l'identique du premier terme de la marque « BEG » auquel est ajouté le terme « ING », pouvant faire référence à l'abréviation du second terme composant la dénomination sociale « BEG INGENIERIE » du Requérant ;
 - o Identique au nom de domaine antérieure <beg-ing.com> du Requérant ;
- Des adresses de courriel utilisent le nom de domaine <beg-ing.fr> sur le modèle initialeduprenom.nom@beg-ing.fr afin de passer des commandes chez plusieurs fournisseurs au nom et à l'adresse postale du Requérant pour la facturation et à une adresse de livraison différente ;
- Alertée par les fournisseurs, la société BEG INGENIERIE a déposé de nombreuses plaintes pour escroquerie entre juin et décembre 2019 ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <beg-ing.fr> avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit de ces derniers.

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 <beg-ing.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <beg-ing.fr> au profit du Requérant, la société BEG INGENIERIE.

V. 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 27 mars 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

