



## DÉCISION DE L'AFNIC

**colasrails.fr**

**Demande n° FR-2020-02073**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société COLAS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : colasrails.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 novembre 2019 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 novembre 2020

Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 juin 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<sup>er</sup> 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 13 juillet 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), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 août 2020.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <colasrails.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 :

- Extrait Kbis du 22 juin 2020 de la société COLAS immatriculée à l'origine le 20 novembre 1929 puis le 10 août 2018 sous le numéro 552 025 314 au R.C.S. de Paris ;
- Extrait Kbis du 04 janvier 2020 de la société COLAS RAIL immatriculée le 15 novembre 2000 sous le numéro 632 049 128 au R.C.S. de Versailles ;
- Notice complète de la marque française « COLAS RAIL » numéro 3516360 enregistrée le 26 juillet 2007 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 6, 7, 19 et 37 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « COLAS RAIL » numéro 4525733 enregistrée le 15 février 2019 par le Requérant pour les classes 6, 7, 19 et 37 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative internationale « COLAS RAIL » numéro 1487381 enregistrée le 08 juillet 2019 par le Requérant pour les classes 6, 7, 19 et 37 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <colasrails.fr> enregistré le 26 novembre 2019 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
  - <colasrail.com> enregistré le 10 mai 2007 ;
  - <colas.fr> enregistré le 30 octobre 1996.
- Diverses captures d'écran du 22 juin 2020 de la page d'accueil vers laquelle renvoie le nom de domaine <colasrails.fr> ;
- Capture d'écran du 22 juin 2020 de page « Contact » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <colasrails.fr> ;
- Capture d'écran du 23 juin 2020 de page « Groupe / Présentation » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <colasrails.fr> ;
- Diverses captures d'écran du 23 juin 2020 de la page d'accueil vers laquelle renvoie le nom de domaine <colasrail.com> ;
- Capture d'écran du 23 juin 2020 de page « Contact » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <colasrail.com> ;
- Capture d'écran du 23 juin 2020 de page « Groupe / Présentation » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <colasrail.com> ;
- Courriel du 18 juin 2020 envoyé à la société SMANIA depuis l'adresse [...]@colasrails.fr au nom de la société COLAS RAIL (France) SA ;
- Echanges de courriels du 15 au 19 juin 2020 entre le Titulaire depuis l'adresse [...]@colasrails.fr au nom de la société COLAS RAIL (France) SA et la société ROBERT SCHIESSL GmbH.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

### **[Citation complète de l'argumentation]**

« La société COLAS (la Requêteur) a été alertée par sa filiale COLAS RAIL de l'existence d'un site accessible à [www.colasrails.fr](http://www.colasrails.fr) dont les pages reproduisent à l'identique celles du site internet [www.colasrail.com](http://www.colasrail.com) (Pièces 6 et 7) exploité par la société Colas Rail. L'identité du titulaire du nom de domaine (ND) litigieux « [colasrails.fr](http://colasrails.fr) » (rail avec un s) étant masquée (Pièce 3) , la Requêteur a alors informé le contact technique (hébergeur) la Société LWS (Ligne Web Services) le 22 juin 2020 de l'atteinte portée à ses droits par le titulaire du site litigieux (Pièce 10) puis, par la voie de son conseil, a demandé le 23 Juin 2020 à l'AFNIC de lever l'anonymat protégeant ce titulaire (le Titulaire ) afin de déposer une plainte Syreli pour les raisons ci-dessous exposées. Le 24 Juin, l'AFNIC répondait que le contact était [identité du Titulaire] avec un numéro de téléphone et une adresse mail [courriel du Titulaire]

#### **1. Sur l'intérêt à agir de la Requêteur**

La société COLAS est à la tête d'un groupe international leader mondial de la construction, de l'entretien et de la maintenance des infrastructures de transport, implanté sur les cinq continents, dans une cinquantaine de pays. Elle est titulaire et gère historiquement l'essentiel des portefeuilles de marques et de noms de domaine des filiales du Groupe dont la société COLAS RAIL. La société COLAS RAIL est une filiale à 100% de la société COLAS, leader du secteur ferroviaire présente dans plus de 20 pays (Pièces n°1 et 2). La Requêteur est titulaire des marques et noms de domaine « COLAS RAIL » (Pièces n°4.1 à 4.ter et 5.1à5.2).

Le ND litigieux <[colasrails.fr](http://colasrails.fr)>, enregistré le 26 novembre 2019, est identique de celui exploité par la Requêteur, la seule différence étant l'ajout de la lettre « s » au terme « rail ». Le site litigieux reprend notamment (i) les marques françaises et internationales < COLAS RAIL >, (ii) la dénomination <COLAS RAIL>, (iii) la charte graphique du site officiel [www.colasrail.com](http://www.colasrail.com), (iv) l'identité et les photos de personnes (salariés et/ou représentants) contenues sur le site officiel de la Requêteur et (v) leurs coordonnées de contact, légèrement modifiées en cohérence avec le nom de domaine choisi COLAS RAILS (<[@colasrails.fr](mailto:@colasrails.fr)>) (Pièces n°6, 8, 9).

A la suite d'une demande de levée d'anonymat, l'AFNIC a précisé l'identité du Titulaire du nom de domaine « [colasrails.fr](http://colasrails.fr) » à savoir M. [Prénom Nom], avec une adresse mail au nom de domicilié à [Commune], lequel n'est pas connu des sociétés COLAS et COLAS RAIL, qui en tout état de cause n'ont aucunement autorisé l'enregistrement de ce nom de domaine litigieux ou l'usage de ses marques.

#### **2. Application des dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

##### **2.1. Le Titulaire porte atteinte marques et aux noms de domaine de la Requêteur**

La Requêteur est titulaire des marques suivantes qu'elle exploite par le biais de sa filiale:

1/ Marque verbale française <COLAS RAIL> déposée le 26/07/ 2007 en classes 6, 7, 19 et 37 (Pièce n°4) ;

2/ Marque semi-figurative française <COLAS RAIL> déposée le 15 février 2019 en classes 6, 7, 19 et 37 (Pièce n°4bis).

3/ Marque semi-figurative internationale <COLAS RAIL> déposée le 8 juillet 2019 en classes 6, 7, 19 et 37 (Pièce n°4ter) ;

Le ND litigieux reproduit à l'identique la marque verbale « COLAS RAIL», à laquelle a été ajoutée la lettre « s » pour rails au pluriel, créant ainsi un risque de confusion évident puisque le sens de « rail » est inchangé et la lettre finale « s » passe inaperçue. Les clients et partenaires de la société COLAS RAIL se retrouvent ainsi facilement confondus quant à l'origine de ce ND litigieux, d'autant plus que celui-ci reprend à l'identique le contenu et la représentation du site officiel de la Requêteur (Pièces 6 et 7) et est utilisé pour offrir les mêmes produits ou services. Ensuite, en reprenant les termes COLAS RAIL, le Titulaire porte également atteinte à la dénomination sociale de la filiale de la Requêteur (Pièce 2).

Enfin, le ND litigieux « [colasrails.fr](http://colasrails.fr) » reprend à l'identique (à une lettre près) les noms de domaine de la Requêteur, à savoir <[colasrail.fr](http://colasrail.fr)> et <[colasrail.com](http://colasrail.com)> enregistrés le 10 mai 2007 et exploités depuis par la filiale COLAS RAIL. (Pièces n°5.1 et 5.2 et7).

*L'enregistrement très récent, fin novembre 2019, du ND litigieux a nécessairement été fait en connaissance de cause des droits antérieurs des sociétés COLAS et COLAS RAIL et de leurs activités et en toute violation ceux-ci. La différence d'une seule lettre ne saurait justifier la reprise à l'identique des noms de domaines, des marques et des contenus du site officiel de la Requérante.*

*2.2. Le contenu du site exploité sous le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits d'auteur de la Requérante et de sa filiale COLAS RAIL*

*Les pages du site internet accessible sous le ND litigieux qui ont été enregistrées avant la demande de levée d'anonymat sont une reproduction quasi-identique du site officiel [www.colasrail.com](http://www.colasrail.com) auquel renvoie le nom de domaine « [colasrail.fr](http://colasrail.fr) ». Ce faisant, ce contenu porte atteinte également atteinte aux droits d'auteur de la Requérante d'une part sur son logo du losange, reproduit sur le site litigieux et d'autre part, sur la charte graphique, qui est intégralement reproduite, ainsi que sur les vidéos, photos et tous éléments créatifs figurant sur le site, alors même que ce site porte la mention explicite « © Colas Rail 2020 – Tous droits réservés » (page 16 Pièce n° 7).*

*Il y a aussi une atteinte caractérisée aux (i) droits à l'image du directeur général de la Requérante dont la photographie est reproduite illicitement sur le site litigieux (Pièces n°6 et 7 p. 13 et 14) et aux (ii) droits de la personnalité des personnes photographiées et/ou interviewées mentionnées sur le site officiel [www.colasrail.com](http://www.colasrail.com) ». La copie servile des pages du site authentique participe d'une opération frauduleuse connue sous le nom de « phishing » à l'appui de l'utilisation tout aussi frauduleuse des coordonnées et notamment des adresses mails de représentants de la société COLAS RAIL <[@colasrails.fr](mailto:@colasrails.fr)> (Pièces n°8 et 9).*

*2.3. Le Titulaire a enregistré le Nom de domaine litigieux de mauvaise foi.*

*Force est de constater que l'exploitation du site internet sous le ND litigieux a pour seul et unique dessein de tromper la clientèle actuelle ou future de la filiale de la Requérante en la détournant du site officiel [www.colasrail.com](http://www.colasrail.com).*

*L'enregistrement de ce nom de domaine, dont la seule lettre « s » le distingue des noms de domaines <[colasrail.fr](http://colasrail.fr)> et <[colasrail.com](http://colasrail.com)> appartenant à la Requérante, et qui reproduit à l'identique le site <[colasrail.com](http://colasrail.com)>, atteste d'une intention frauduleuse et malveillante ayant pour objet la réalisation d'actes d'hameçonnage ou phishing qui semblent avoir démarrée, début d'année 2020 par l'utilisation d'adresses mails comme [@colasrails.fr](mailto:@colasrails.fr). Des courriels ont ainsi été adressés par des individus se présentant comme des représentants de la société COLAS RAIL pour contacter des partenaires commerciaux de COLAS RAIL afin de leur proposer des commandes ou opérations factices (Pièces n°8 et 9)*

*Au vu de ce qui a été précédemment exposé, le Titulaire n'a aucun intérêt légitime dans le nom de domaine « [colasrails.fr](http://colasrails.fr) » et son utilisation et a agi de mauvaise foi en l'enregistrant auprès de l'AFNIC, aux fins d'exploiter indument la notoriété de la Requérante pour en tirer profit. Il ne dispose donc d'aucun intérêt légitime à le conserver.*

*3. Conclusion*

*Le ND litigieux « [colasrails.fr](http://colasrails.fr) » (i) est identique au premier terme composant la marque de la Requérante et quasi-identique au second (la seule différence est l'ajout de la lettre « s » indiquant un pluriel, (ii) crée un risque de confusion inévitable avec les noms de domaines et les marques antérieurement enregistrés par la Requérante, (iii) est exploité en violation des droits d'auteur et plus généralement à des droits de propriété intellectuelle de la Requérante et de sa filiale COLAS RAIL et (iv) est l'instrument de pratiques commerciales frauduleuses.*

*L'enregistrement du ND litigieux le 26 novembre 2019 par le titulaire M.[Prénom Nom], dont on peut questionner la réalité du patronyme, confirme un projet frauduleux d'usurpations d'identité et de détournement de fonds.*

*Pour toutes ces raisons, il est requis de l'AFNIC la transmission à la société COLAS (Pièce n°1) du nom de domaine <[colasrails.fr](http://colasrails.fr)>, conformément à l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques, afin d'éviter tout comportement malveillant et contrefacteur d'un tiers sur son activité.*

*[Liste des pièces].».*

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

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

## **IV. Discussion**

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,  
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,  
Au vu des dispositions du Règlement,  
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

### **i. L'intérêt à agir du Requéant**

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

- Similaire à la dénomination sociale du Requéant, la société COLAS immatriculée à l'origine le 20 novembre 1929 puis le 10 août 2018 sous le numéro 552 025 314 au R.C.S. de Paris ;
- Quasi-identique aux marques du Requéant et notamment :
  - o À la marque française « COLAS RAIL » numéro 3516360 enregistrée le 26 juillet 2007 par le Requéant et dûment renouvelée pour les classes 6, 7, 19 et 37 ;
  - o À la composante verbale de la marque semi-figurative française « COLAS RAIL » numéro 4525733 enregistrée le 15 février 2019 par le Requéant pour les classes 6, 7, 19 et 37 ;
  - o À la composante verbale de la marque semi-figurative internationale « COLAS RAIL » numéro 1487381 enregistrée le 08 juillet 2019 par le Requéant pour les classes 6, 7, 19 et 37 ;
- Quasi-identique au nom de domaine <colasrail.com> enregistré le 10 mai 2007 par le Requéant ;
- Similaire au nom de domaine <colas.fr> enregistré le 30 octobre 1996 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant**

Le Collège constate que le nom de domaine <colasrails.fr> est quasi-identique aux marques « COLAS RAIL » du Requéant et notamment :

- o La marque française « COLAS RAIL » numéro 3516360 enregistrée le 26 juillet 2007 et dûment renouvelée pour les classes 6, 7, 19 et 37 ;
- o La composante verbale de la marque semi-figurative française « COLAS RAIL » numéro 4525733 enregistrée le 15 février 2019 pour les classes 6, 7, 19 et 37 ;
- o La composante verbale de la marque semi-figurative internationale « COLAS RAIL » numéro 1487381 enregistrée le 08 juillet 2019 pour les classes 6, 7, 19 et 37 ;

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

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 notamment titulaire de la marque semi-figurative française antérieure « COLAS RAIL » numéro 4525733 enregistrée le 15 février 2019 pour les classes 6, 7, 19 et 37 ;
- Le Requérant est titulaire également du nom de domaine <colasrail.com> exploité pour présenter ses activités sur son site web <https://www.colasrail.com> ;
- Le nom de domaine <colasrails.fr> reproduit quasiment à l'identique les marques « COLAS RAIL » du Requérant ainsi que son nom de domaine <colasrail.com> ;
- Le nom de domaine <colasrails.fr> est constitué de la marque « COLAS RAIL » reprise à l'identique à laquelle est ajouté la lettre « S » au terme « rail », marque du pluriel qui est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le nom de domaine <colasrails.fr> redirige vers un site web qui :
  - o reproduit à l'identique et sans autorisation du Requérant l'élément figuratif de la marque semi-figurative « COLAS RAIL » susmentionnée ;
  - o reproduit quasiment à l'identique le contenu tant textuel que photographique du site web du Requérant ;
  - o reproduit quasiment à l'identique la charte graphique du site web du Requérant tant par l'utilisation des mêmes couleurs majoritaires que sont le noir et le jaune ainsi que par l'utilisation des mêmes pictogrammes ;
  - o au sein de la page « Contact » se présente avec les coordonnées postales, téléphoniques et courriel identiques à celles communiquées par le Requérant sur son site web.
- Des courriels depuis l'adresse [...]@colasrails.fr au nom de la société COLAS RAIL (France) SA ont été adressés à des sociétés en relation commerciale avec le Requérant.

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 <colasrails.fr> avec intention de tromper les consommateurs 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 des consommateurs.

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

#### **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <colasrails.fr> au profit du Requérant la société COLAS.

#### **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 18 août 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

