



DÉCISION DE L'AFNIC

spie-batignolles-idf.fr

Demande n° FR-2020-02234

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SPIE BATIGNOLLES

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame M.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : spie-batignolles-idf.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 février 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 février 2021

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 décembre 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 31 décembre 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 04 février 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <spie-batignolles-idf.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 :

- Délégation de pouvoir du Requérant à la société NAMESHIELD aux fins « d'engager auprès de l'Afnic une procédure SYRELI » ;
- Extrait Kbis du 24 août 2020 de la société SPIE BATIGNOLLES immatriculée le 12 juillet 2006 sous le numéro 478 711 161 au R.C.S. de Nanterre ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « SPIE BATIGNOLLES », numéro 1494661 enregistrée le 19 octobre 1988 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « SPIE BATIGNOLLES », numéro 3248169 enregistrée le 29 septembre 2003 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 6, 19, 37 et 42 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union Européenne « SPIE BATIGNOLLES », numéro 3540226 enregistrée le 31 octobre 2003 par le Requérant pour les classes 1, 2, 6, 19, 37 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <spiebatignolles.fr> enregistré le 30 juillet 2004 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <spie-batignolles-idf.fr> enregistré le 13 février 2020 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran du 16 décembre 2020 vers laquelle renvoie le nom de domaine <spie-batignolles-idf.fr> redirigeant vers la page d'attente du bureau d'enregistrement ;
- Captures d'écran du 16 décembre 2020 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <spiebatignolles.fr> du Requérant présentant le Requérant, son groupe et ses domaines d'expertise ;
- Capture d'écran du 16 décembre 2020 extraite du site web <http://debian2.ath.cx> pour chercher les requêtes dns sur le nom de domaine <spie-batignolles-idf.fr> ;
- Résultats obtenus le 16 décembre 2020 après une recherche sur les termes « spie batignolles idf » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2020-01955 concernant le nom de domaine <conforamafrance.fr> rendue le 13 mars 2020.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« La société SPIE BATIGNOLLES (le « Requéant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <spie-batignolles-idf.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi » (Art. L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requéant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <spie-batignolles-idf.fr> enregistré le 13 février 2020 (Annexe 2).

Acteur global de la construction avec 8 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros, le Requéant intervient sur l'ensemble de métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (Annexe 3).

Le Requéant est titulaires de plusieurs marques SPIE BATIGNOLLES, dont (Annexe 4) :

- La marque française SPIE BATIGNOLLES® n° 1494661 enregistrée depuis le 19-10-1988 et régulièrement renouvelée ;

- La marque française SPIE BATIGNOLLES® n° 3248169 enregistrée depuis le 29-09-2003 et régulièrement renouvelée ;

- La marque de l'Union Européenne SPIE BATIGNOLLES® n° 3540226 enregistrée depuis le 31-10-2003 et régulièrement renouvelée.

Le Requéant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant les termes « SPIE BATIGNOLLES », dont le nom de domaine <spiebatignolles.fr>, enregistré depuis le 30 juillet 2004 et régulièrement renouvelé (Annexe 5). Le nom de domaine litigieux redirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 6), et des serveurs de messagerie sont configurés (Annexe 7).

Le Requéant soutient que l'ajout de l'abréviation « IDF » pour « ILE-DE-FRANCE », en lien avec la filiale du Requéant opérant sur la région Ile de France (Annexe 8).

En conséquence, le Requéant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <spie-batignolles-idf.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Requéant soutient que le nom de domaine litigieux <spie-batignolles-idf.fr> est composé de la marque « SPIE BATIGNOLLES » associée à l'abréviation « IDF », en référence à la filiale du Requéant opérant sur la région Ile-de-France (Annexe 8).

Il a été reconnu dans de précédentes décisions que l'enregistrement de noms de domaine composés d'une marque enregistrée et d'un terme géographique constitue une atteinte aux marques antérieures. Merci de consulter par exemple la décision SYRELI FR-2020-01955 concernant le nom de domaine <conforamafrance.fr> (Annexe 9).

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéant. Par conséquent, le Requéant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque antérieure « SPIE BATIGNOLLES » sur laquelle le Requéant a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requéant.

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

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <spie-batignolles-idf.fr> le 13 février 2020, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques « SPIE BATIGNOLLES » (Annexe 4).

Le Requéant indique qu'il ne connaît pas le Titulaire, et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société SPIE BATIGNOLLES, ni d'aucune autorisation ou licence

d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le Requéran indique qu'il ne connaît pas le Titulaire, et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société SPIE BATIGNOLLES, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux redirige vers page d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 6).

Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques « SPIE BATIGNOLLES » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine.

En outre, tous les résultats Google pour le terme « SPIE BATIGNOLLES IDF » sont en lien avec le Requéran et sa filiale (Annexe 10).

Par conséquent, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « SPIE BATIGNOLLES » du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et il ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques, noms de domaine et site internet antérieur associé.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <spie-batignolles-idf.fr> redirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement, c'est-à-dire une page n'affichant aucune exploitation légitime évidente (Annexe 6). Le Titulaire n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

En outre, d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 7), le nom de domaine est configuré au niveau du MX (service lié à la messagerie), ce qui sous-entend qu'il y ait une possibilité que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi des emails. L'ajout de l'abréviation IDF renforce ce risque, puisque des fournisseurs ou clients du Requéran pourraient penser qu'il s'agit du nom de domaine utilisé par la filiale du Requéran agissant en Ile-de-France (Annexe 8).

En conséquence, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <spie-batignolles-idf.fr> principalement dans le but de profiter de sa renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <spie-batignolles-idf.fr> à son profit. »

Le Requéran 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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du

dépôt de la demande, le nom de domaine < spie-batignolles-idf.fr > est similaire :

- À la dénomination sociale du Requêteur, la société SPIE BATIGNOLLES immatriculée le 12 juillet 2006 sous le numéro 478 711 161 au RCS de Nanterre ;
- Aux marques du Requêteur et notamment à :
 - La marque française « SPIE BATIGNOLLES » numéro 1494661 enregistrée le 19 octobre 1988 et dûment renouvelée pour les classes 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 ;
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « SPIE BATIGNOLLES », numéro 3248169 enregistrée le 29 septembre 2003 et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 6, 19, 37 et 42 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union Européenne « SPIE BATIGNOLLES », numéro 3540226 enregistrée le 31 octobre 2003 par le Requêteur pour les classes 1, 2, 6, 19, 37 et 42 ;
- Au nom de domaine <spiebatignolles.fr> enregistré le 30 juillet 2004 par le Requêteur.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur

Le Collège constate que le nom de domaine <spie-batignolles-idf.fr> est similaire aux marques antérieures du Requêteur et notamment à la marque française semi-figurative « SPIE BATIGNOLLES », enregistrée le 19 octobre 1988 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « SPIE BATIGNOLLES » dans son intégralité suivie de l'abréviation « idf » couramment utilisée pour désigner la région Ile de France où opère l'une des filiales du Requêteur.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que le Requêteur déclare n'avoir aucun lien d'aucune sorte avec le titulaire, et ne lui avoir donné aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <spie-batignolles-idf.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques antérieures « SPIE BATIGNOLLES » et notamment la marque française semi-figurative « SPIE BATIGNOLLES » numéro 1494661 enregistrée le 19 octobre 1988 et dûment renouvelée pour les classes 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 45 ;
- Le Requêteur est un acteur global de la construction avec 8000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'Euros ;
- Le Requêteur est titulaire du nom de domaine <spiebatignolles.fr> depuis le 30 juillet 2004 ;
- Le nom de domaine <spie-batignolles-idf.fr> est composé de la reprise à l'identique de ses droits antérieurs sur les termes « SPIE BATIGNOLLES » en tant que marque et nom de

- domaine suivi de l'abréviation « idf » couramment utilisée pour désigner la région Ile de France où opère l'une des filiales du Requérant ;
- Des services DNS sont configurés sur le nom de domaine < spie-batignolles-idf.fr > incluant ceux de messagerie ;
 - Les résultats obtenus dans un moteur de recherche web sur les termes « SPIE BATIGNOLLES » renvoient au Requérant ;
 - Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <spie-batignolles-idf.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine < spie-batignolles-idf.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 < spie-batignolles-idf.fr> au profit du Requérant, la société SPIE BATIGNOLLES.

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 05 février 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

