



DÉCISION DE L'AFNIC

boutiquecolas.fr

Demande n° FR-2021-02253

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société COLAS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur M.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : boutiquecolas.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 décembre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 10 décembre 2021

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 janvier 2021 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 28 janvier 2021.

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), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 février 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <boutiquecolas.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 et représentation de pouvoir du Requérant à ses collaborateurs ;
- Extrait Kbis du 9 juillet 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 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « COLAS » numéro 4337437 enregistrée le 10 février 2017 par le Requérant pour les classes 1, 19 et 37;
- Notice complète de la marque française « COLAS » numéro 3051318 enregistrée le 13 septembre 2000 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 1, 19 et 37;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « COLAS » numéro 1318758 enregistrée le 30 juillet 1985 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 1 et 19 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « COLAS » numéro 1291518 enregistrée le 4 décembre 1984 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour la classe 19 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <boutiquecolas.fr> enregistré le 10 décembre 2020 sous diffusion restreinte ;
- Divulgence de données personnelles envoyée par l'Afnic le 7 janvier 2021 concernant le nom de domaine <boutiquecolas.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <colas.com> enregistré le 10 mars 1997 sans indication de son titulaire ;
- Extrait de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <colas.fr> enregistré le 30 octobre 1996 ;
 - <laboutiquecolas.com> enregistré le 19 janvier 2010 ;
- Rapport 2019 du Requérant ;
- Capture d'écran de la page d'accueil vers laquelle renvoie le nom de domaine <colas.com> ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <boutiquecolas.fr> ;
- Capture d'écran d'une boîte de messagerie contenant de nombreux messages envoyés entre le 12 et le 14 décembre 2020 depuis l'adresse [...]@boutiquecolas.fr ayant pour objet « Avis d'échéance C-agricole » ou « Re : Alerte B-postale » ;
- Captures d'écrans du 12 janvier 2021 d'une page extraite du site web <https://laboutiquecolas.com>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«COLAS, Société Anonyme

1 Rue du Colonel Pierre Avia,
75015 Paris
France
(Requérant)

[prénom nom
Coordonnées postales]
(Titulaire)

Nom de domaine litigieux : boutiquecolas.fr (Annexe 1)

I. Intérêt à agir du Requérant

Le Requérant est un groupe international d'origine française créé en 1929 (Annexe 2), acteur mondial d'infrastructures de transport. Le Requérant propose ses services, projets et produits dans le monde entier sous le nom COLAS. Bien que le Requérant exerce son activité dans le monde entier, son marché principal est la France où il génère 50% de ses revenus annuels soit un montant de 6, 596 milliards euros en 2019 (Annexe 3).

Outre la dénomination sociale COLAS sur laquelle le Requérant dispose des droits depuis plus de 90 ans, il détient également un portefeuille important des marques (verbales et semi-figuratives) dont les marques françaises suivantes :

- COLAS (semi-figurative) n°1291518 déposée le 4 décembre 1984 ;
- COLAS (semi-figurative) n° 1318758 déposée le 30 juillet 1985 ;
- COLAS (verbale) n° 3051318 déposée le 13 septembre 2000 ;
- COLAS (semi-figurative) n°4337437 déposée le 10 février 2017.

Ces marques similaires ont été déposées et enregistrées antérieurement au 10 décembre 2020, la date de réservation du nom de domaine litigieux (Annexe 4).

De plus, le Requérant détient les noms de domaine similaires - « colas.com » exploité pour promouvoir l'activité du groupe et « colas.fr » utilisé à des fins de messagerie - et le nom de domaine quasi-identique « laboutiquecolas.com » permettant aux visiteurs de commander en ligne des différentes marchandises de la société requérante (Annexe 5.a. et 5.b.). Ces noms de domaines ont été réservés bien avant le nom de domaine litigieux (Annexe 6).

Compte tenu de ce qui précède, le Requérant dispose des droits antérieurs sur la dénomination « COLAS » qui n'a aucune signification en français et jouit de ce fait d'une forte distinctivité intrinsèque. Le nom de domaine litigieux boutiquecolas.fr reprend à l'identique ce terme distinctif et porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

En effet, l'ajout d'un terme générique « boutique » ne permet pas d'exclure la similarité globale entre le nom de domaine du Titulaire et la dénomination, la marque et les noms de domaines du Requérant. Le terme « boutique » n'a aucune capacité distinctive et ne permettra pas au public concerné de distinguer le site litigieux du Requérant.

Cela d'autant plus que le Requérant dispose d'un nom de domaine quasi-identique « laboutiquecolas.com » qui ne diffère du nom de domaine litigieux que par l'article « la » et son extension « .com ». Le risque que les internautes se trompent sur l'origine du site litigieux est donc particulièrement élevé.

Le Requérant dispose donc d'un intérêt évident à agir en raison de l'attente portée à ses droits de propriété intellectuelle.

II. L'absence de l'intérêt à agir du Titulaire

Comme il a été démontré dans la partie précédente, le Requérant dispose des droits antérieurs sur le terme distinctif COLAS notamment par le biais d'une dénomination sociale, des marques et des différents noms de domaines.

Or, le Requérant vient de relever la réservation du nom de domaine litigieux effectué par le Titulaire le 10 décembre 2020. Celui-ci ayant été réservé de manière anonyme, le Requérant a soumis devant l'AFNIC une demande de divulgation de données personnelles afin d'obtenir l'identité du réservataire. D'après les informations communiquées par l'AFNIC, le nom de domaine « boutiquecolas.fr » apparaît réservé au nom de :

Contact : [Prénom Nom]

Adresse : [adresse postale]

Pays : FRANCE

Téléphone : [numéro]

e-mail : [adresse électronique]

(Annexe 7)

Ces informations démontrent que la dénomination « COLAS » / « BOUTIQUE COLAS » ne correspond pas au nom du Titulaire et, à la connaissance du Requérant, il n'est pas connu sous ce nom.

De plus, le Titulaire ne détient aucun droit sur la dénomination « COLAS » / « BOUTIQUE COLAS », que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale qui pourrait justifier cette réservation.

Le Titulaire n'est pas non plus un collaborateur du Requérant et il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Titulaire et le Requérant pouvant justifier la réservation du nom de domaine « boutiquecolas.fr ». Le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requérant à être titulaire et à exploiter le nom de domaine litigieux. Enfin, le site internet « www.boutiquecolas.fr » n'est pas exploité par son Titulaire. Il donne lieu à une publicité de l'unité d'enregistrement LWS. (Annexe 8).

Au regard de ces éléments, il ne fait aucun doute que l'exploitation du nom de domaine « boutiquecolas.fr » ne constitue pas une exploitation réelle et sérieuse par le Titulaire.

Le Défendeur n'a donc aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

III. Le Titulaire a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Non seulement le Titulaire n'exploite pas le nom de domaine litigieux de manière sérieuse, il s'en sert pour réaliser des actes d'hameçonnage ou de phishing. En effet, suite à l'alerte reçue sur la réservation du nom de domaine litigieux, le Requérant a effectué des vérifications auprès de son service informatique et a relevé un nombre important des courriels envoyés aux différents adresses électroniques du Requérant et ses filiales Aximum et SPAC (voir Annexe 2 qui présente également l'activité de ces entités), depuis la messagerie associée au nom de domaine litigieux subsections@boutiquecolas.fr (Annexe 9). Ces courriels avaient pour objet les alertes / avis d'échéance des différentes banques françaises (Crédit Agricole, Banque postale) – stratégie communément employée par les fraudeurs, dont l'objectif est de créer le sentiment d'urgence afin d'inciter les destinataires à ouvrir les mails et à agir dans la précipitation en transmettant à l'expéditeur (en l'occurrence au Titulaire) des informations sensibles (comptes bancaires, données financières ou autres). Les collaborateurs du Requérant destinataires de ce type de courriel vont certainement croire que la communication provient de leur employeur en raison de la reprise du terme « COLAS » et vont ainsi devenir victimes de la fraude.

Il est également fort probable que le Titulaire a déjà envoyé ou enverra dans le futur des courriels similaires aux fournisseurs et/ou clients du Requérant pour accroître ses chances de mener au succès les agissements frauduleux.

Force est donc de constater qu'en réservant un nom de domaine comprenant la marque distinctive de la société française majeure, le Titulaire avait l'intention frauduleuse et malveillante.

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, le Requérant est fondé à soutenir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

IV. Conclusion

Le nom de domaine litigieux « boutiquecolas.fr » (i) reproduit à l'identique la marque et la dénomination sociale du Requérant et est similaire et quasi-identique aux noms de domaine colas.fr, colas.com et laboutiquecolas.fr de celui-ci, (ii) crée un risque de confusion inévitable avec les droits antérieurs enregistrés par le Requérant, (iii) est exploité en violation des droits de propriété intellectuelle du Requérant et (iv) est l'instrument de pratiques commerciales frauduleuses.

Le Titulaire [prénom nom], résidant français, ne pouvait pas ignorer l'existence du Requérant qui bénéficie d'une renommée certaine dans ce pays. Il est évident que la réservation du nom de domaine litigieux a été faite en toute connaissance des droits antérieurs du Requérant pour mener un projet frauduleux de détournement de fonds.

Pour toutes ces raisons, nous demandons à l'AFNIC la transmission à la société COLAS du nom de domaine <boutiquecolas.fr>, conformément à l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques, afin d'éviter tout comportement malveillant du Titulaire. [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 <boutiquecolas.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 ;
- Aux marques du Requéant et notamment :
 - À la marque française « COLAS » numéro 3051318 enregistrée le 13 septembre 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 19 et 37 ;
 - À la composante verbale de la marque semi-figurative française « COLAS » numéro 1291518 enregistrée le 4 décembre 1984 et régulièrement renouvelée par le Requéant pour la classe 19 ;
- Aux noms de domaine du Requéant suivants :
 - <colas.fr> enregistré le 30 octobre 1996 ;
 - <laboutiquecolas.com> enregistré le 19 janvier 2010.

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 <boutiquecolas.fr> est similaire à la marque française antérieure du Requéant « COLAS » numéro 3051318 enregistrée le 13 septembre 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 19 et 37 car il est composé de la marque « COLAS » reprise dans son intégralité et du nom commun « boutique ».

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 Requéant 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 Requéant est un groupe international d'origine française créé en 1929, acteur mondial d'infrastructures de transport comptant en 2019 : 31000 collaborateurs en France, 13,7 Mds€ de chiffre d'affaires dont 48% réalisés en France ;
- Le Requéant est titulaire de plusieurs marques et noms de domaine antérieurs intégrant le

terme « COLAS » exploités au soutien de son activité et de sa présence en ligne ; en particulier, le Requérant est titulaire du nom de domaine <laboutiquecolas.com> enregistré le 19 janvier 2010 et utilisé pour la vente de marchandises ;

- Le Requérant souligne que les prénom et nom du Titulaire ne correspondent pas aux termes « COLAS » / « BOUTIQUE COLAS » ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire n'est pas un de ses collaborateurs et qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Titulaire qu'il n'a pas autorisé à utiliser ses marques ;
- Le nom de domaine <boutiquecolas.fr> reprend intégralement les marques et dénomination sociale antérieures « COLAS » du Requérant et il reproduit quasiment à l'identique le nom de domaine antérieur <laboutiquecolas.com> du Requérant ;
- Le nom de domaine <boutiquecolas.fr> est utilisé pour former une adresse sur le modèle [...]@boutiquecolas.fr servant à envoyer en masse des courriels aux collaborateurs du Requérant ayant pour objet « Avis d'échéance C-agricole » ou « Re : Alerte B-postale ».

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <boutiquecolas.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion avec intention de tromper.

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 <boutiquecolas.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 <boutiquecolas.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 09 mars 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

