

DÉCISION DE L'AFNIC

spiebatignolle.fr

Demande n° FR-2021-02375

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SPIE BATIGNOLLES.

Le Titulaire du nom de domaine : La société SPIE BATIGNOLLES MALET.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : spiebatignolle.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 avril 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 avril 2022

Bureau d'enregistrement : IAPI GmbH.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 avril 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.

- o 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 7 mai 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 juin 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

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

- Pouvoir donné le 15 décembre 2020 par le Requérent à la société NAMESHIELD pour la 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 Requérent et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 4, 6 à 9, 11, 12, 16, 17,19, 28, 35, 37 à 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « SPIE BATIGNOLLES » numéro 3248169 enregistrée le 29 septembre 2003 par le Requérent 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 003540226 enregistrée le 31 octobre 2003 par le Requérent et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 6, 19, 37 et 42 ;
- Extrait du 22 avril 2021 de la base Whois du nom de domaine <spiebatignolle.fr> enregistré le 16 avril 2021 par le Titulaire ;
- Extrait du 22 avril 2021 de la base Whois du nom de domaine <spiebatignolles.fr> enregistré le 29 juillet 2004 par le Requérent ;
- Capture d'écran du 22 avril 2021 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <spiebatignolle.fr> ;
- Captures d'écran du 22 avril 2021 de la page « Notre groupe » du site web <https://www.spiebatignolles.fr> ;
- Capture d'écran d'un courriel envoyé le 21 avril 2021 par le Titulaire à une société tierce et ayant pour objet « Nous sommes intéressés par vos produits » ;
- Brochure « MALET EN CHIFFRES » indiquant notamment « MALET, LA MARQUE EXPERTE EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES DU GROUPE SPIE BATIGNOLLES » ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - o Numéro FR-2020-02236 concernant le nom de domaine <spie-batignolles.fr> rendue le 12 février 2021 ;
 - o Numéro FR-2021-02256 concernant le nom de domaine <bollore-

energygroup.fr> rendue le 8 mars 2021.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société SPIE BATIGNOLLES (le « Requéran ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <spiebatignolle.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 Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <spiebatignolle.fr> enregistré le 16 avril 2021 (Annexe 2).

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

Le Requéran 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 Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant les termes « SPIE BATIGNOLLES », dont le nom de domaine <spiebatignolles.fr>, enregistré depuis le 29 juillet 2004 et régulièrement renouvelé (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux redirige vers une page inactive (Annexe 6), et a été utilisé pour des tentatives d'hameçonnage (Annexe 7).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <spiebatignolle.fr> est composé de la marque « SPIE BATIGNOLLES » dans sa quasi intégralité.

En conséquence, le Requéran dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <spiebatignolle.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le nom de domaine <spiebatignolle.fr> est similaire à aux marques antérieures « SPIE BATIGNOLLES » au point de prêter à confusion (Annexe 4). En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « SPIE BATIGNOLES » en quasi intégralité. Le Requéran affirme que la suppression de la lettre « S » est insuffisant pour écarter tout risque de confusion. Il s'agit d'un cas de typosquatting : le nom a été construit ainsi pour profiter des potentielles erreurs de frappe des internautes en vue de détourner ceux-ci du site recherché. Ces infimes différences ne permettent pas d'écarter le risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque et le nom de domaine.

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéran. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéran.

Enfin, les droits du Requéran sur les termes « SPIE BATIGNOLLES » ont été reconnus par de précédentes décisions SYRELI. Merci de consulter par exemple la décision SYRELI n° FR-2020-02236 concernant le nom de domaine <spie-batignolles.fr> (Annexe 8).

Par conséquent, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque antérieure « SPIE BATIGNOLLES » sur laquelle le Requéran a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requéran.

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 <spiebatignolle.fr> le 16 avril 2021, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques « SPIE BATIGNOLLES » (Annexe 4).

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire se fait passer pour la société SPIE BATIGNOLLES MALET, entité du Requéran spécialisée dans les infrastructures routières, avec une adresse de domiciliation quasi-identique (Annexe 9).

En outre, à la connaissance du Requéran, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 6), excepté dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage (Annexe 7). Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

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, selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire se fait passer pour la société SPIE BATIGNOLLES MALET, entité du Requéran spécialisée dans les infrastructures routières, avec une adresse de domiciliation quasi-identique (Annexe 9), et le nom de domaine a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage (Annexe 7).

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.

Enfin, le Titulaire a usurpé l'identité du Requéran et utilisé le nom de domaine dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage, en créant une adresse sur le modèle « [...]@spiebatignolle.fr » dans l'objectif de démarcher un fournisseur au nom et sous la marque du Requéran. (Annexe 7). Par conséquent, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <spiebatignolle.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.

Merci de consulter la décision SYRELI n° FR-2021-02256 concernant le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> (Annexe 10).

Ainsi, le Requérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <spiebatignolle.fr> à son profit.

Annexes : [Liste des annexes] »

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 <spiebatignolle.fr> est quasi-identique :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « SPIE BATIGNOLLES » numéro 1494661 enregistrée le 19 octobre 1988 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 4, 6 à 9, 11, 12, 16, 17, 19, 28, 35, 37 à 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 003540226 enregistrée le 31 octobre 2003 et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 6, 19, 37 et 42 ;
- A la dénomination sociale du Requérant, la société SPIE BATIGNOLLES immatriculée le 12 juillet 2006 sous le numéro 478 711 161 au R.C.S. de Nanterre ;
- Au nom de domaine <spiebatignolles.fr> enregistré le 29 juillet 2004.

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 constate que le nom de domaine <spiebatignolle.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française semi-figurative « SPIE BATIGNOLLES » numéro 1494661 enregistrée le 19 octobre 1988 car il est intégralement composé de la marque « SPIE BATIGNOLLES », reprise dans son intégralité, avec la suppression de la lettre « S » au terme « BATIGNOLLE ».

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, la société SPIE BATIGNOLLES est un acteur global de la construction avec 8 000 collaborateurs qui intervient sur l'ensemble des métiers du Bâtiment et des travaux publics ;
- Le Requérant est titulaire des marques françaises et de l'Union européenne « SPIE BATIGNOLLES » enregistrées en 1988 et 2003 ;
- Le Requérant est titulaire du nom de domaine <spiebatignolles.fr> enregistré en 2004 ;
- Le nom de domaine <spiebatignolle.fr> :
 - o Est la reprise intégrale des marques « SPIE BATIGNOLLES » du Requérant, sans la lettre « S » à la fin du terme « BATIGNOLLE » ; l'absence de la lettre « S » est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
 - o A été enregistré par le Titulaire au nom de la « société SPIE BATIGNOLLES MALET » ; la brochure « MALET EN CHIFFRES », fournie par le Requérant, démontre que la société SPIE BATIGNOLLES MALET est une entité du Requérant spécialisée dans les infrastructures routières ;
 - o Est utilisé pour former l'adresse « communication@spiebatignolle.fr » dans l'objectif de démarcher un fournisseur au nom et sous la marque du Requérant ;
- La page vers laquelle renvoie le nom de domaine <spiebatignolle.fr> indique « Ce site est inaccessible ».

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 <spiebatignolle.fr> avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré le nom de domaine <spiebatignolle.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs.

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 <spiebatignolle.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 <spiebatignolle.fr> au bénéfice 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 15 juin 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

