

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

**spiebatignollesfondations.fr**

**Demande n° FR-2021X-02548**



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SPIE BATIGNOLLES

Le Titulaire du nom de domaine : Madame D.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : spiebatignollesfondations.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 septembre 2021 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 septembre 2022

Bureau d'enregistrement : CRONON AG

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 6 octobre 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> 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 21 octobre 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), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 18 novembre 2021.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <spiebatignollesfondations.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 :

- Pouvoir donné le 15 décembre 2020 par le Requéran 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 Requéran 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 Requéran 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 Requéran et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 6, 19, 37 et 42 ;
- Extrait du 6 octobre 2021 de la base Whois du nom de domaine <spiebatignolles.fr> enregistré le 29 juillet 2004 par le Requéran ;
- Capture d'écran du 6 octobre 2021 de la page « Notre groupe » du site web <https://www.spiebatignolles.fr> ;
- Extrait du 6 octobre 2021 de la base Whois du nom de domaine <spiebatignollesfondations.fr> enregistré le 20 septembre 2021 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran, du 6 octobre 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <spiebatignollesfondations.fr> indiquant : « Cette page n'est pas disponible pour l'instant. Veuillez réessayer plus tard. Merci de votre bonne compréhension » ;
- Capture d'écran du 6 octobre 2021 des résultats obtenus après une requête DNS Query sur le nom de domaine <spiebatignollesfondations.fr> ;
- Capture d'écran du 6 octobre 2021 de la page « Spie batignolles fondations » du site web <https://www.spiebatignolles.fr> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2020-02236 concernant le nom de domaine <spie-batignolles.fr> rendue le 12 février 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 <spiebatignollesfondations.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*t soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <spiebatignollesfondations.fr> enregistré le 20 septembre 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*t intervient sur l'ensemble de métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (Annexe 3).

*Le Requéran*t est titulaire 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*t 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 d'attente* (Annexe 6). De plus, des serveurs de messagerie sont configurés (Annexe 7).

*Le Requéran*t soutient que le nom de domaine litigieux <spiebatignollesfondations.fr> est composé de la marque « SPIE BATIGNOLLES » dans son intégralité.

*En conséquence, le Requéran*t dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <spiebatignollesfondations.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 <spiebatignollesfondations.fr> est similaire aux marques antérieures « SPIE BATIGNOLLES » au point de prêter à confusion* (Annexe 4). En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « SPIE BATIGNOLLES » dans son intégralité.

*Le Requéran*t affirme que l'ajout du terme « FONDATIONS », en référence à la filiale du Requéran « SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS » (Annexe 8), est insuffisant pour écarter tout risque de confusion.

*L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéran*t. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requérant.

*Enfin, les droits du Requéran*t 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 9).

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

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 <spiebatignollesfondations.fr> le 20 septembre 2021, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques « SPIE BATIGNOLLES » (Annexe 4).*

*Le Requéant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « SPIE BATIGNOLLES ».*

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

*Par conséquent, le Requéant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.*

*Mauvaise foi du Titulaire*

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

*Par ailleurs, l'ajout du terme « FONDATIONS » à la marque du Requéant ne peut être une coïncidence, dès lors que les termes « SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS » désigne une filiale du Requéant (Annexe 8).*

*Par conséquent, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « SPIE BATIGNOLLES » du Requéant 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 <spiebatignollesfondations.fr> pointe vers une page d'attente (Annexe 6). Par ailleurs, 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 existe une possibilité que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi des emails.*

*Par conséquent, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <spiebatignollesfondations.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.*

*Ainsi, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <spiebatignollesfondations.fr> à son profit.*

*[Liste des annexes] ».*

*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 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 <spiebatignollesfondations.fr> est similaire :

- 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 3540226 enregistrée le 31 octobre 2003 et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 6, 19, 37 et 42.
- Au nom de domaine <spiebatignolles.fr> du Requérant 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 <spiebatignollesfondations.fr> est similaire 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 composé de la marque « SPIE BATIGNOLLES », reprise dans son intégralité, suivie du terme générique « fondations » pouvant faire référence au secteur d'activité d'une filiale 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**

##### **• Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire**

Le Collège constate que selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour exploiter le nom de domaine <spiebatignollesfondations.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui.

##### **• Sur la mauvaise foi du Titulaire**

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société SPIE BATIGNOLLES, est un acteur de la construction intervenant sur l'ensemble des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics ;
- La filiale du Requérant, la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, acteur majeur des fondations spéciales, en France et à l'international, étudie et réalise des fondations profondes, soutènements, ancrages, renforcements d'ouvrages et traitements de terrains ; elle compte à fin 2020, sur 552 collaborateurs générant 202 millions d'euros de chiffres d'affaires ;
- Le Requérant est titulaire des marques « SPIE BATIGNOLLES » enregistrées en 1988 et 2003 ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <spiebatignolles.fr> enregistré le 29 juillet 2004 ;
- Des services DNS sont configurés sur le nom de domaine <spiebatignollesfondations.fr> incluant ceux de messagerie ;
- Le nom de domaine <spiebatignollesfondations.fr> est la reprise intégrale de la marque « SPIE BATIGNOLLES » suivie du terme générique « fondations » pouvant faire référence au secteur d'activité de la filiale SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS du Requérant et donc faire référence au Requérant lui-même ;
- Le 6 octobre 2021, le nom de domaine <spiebatignollesfondations.fr> renvoie vers une page indiquant « *Cette page n'est pas disponible pour l'instant. Veuillez réessayer plus tard. Merci de votre bonne compréhension* ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <spiebatignollesfondations.fr> 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 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 <spiebatignollesfondations.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 <spiebatignollesfondations.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 01 décembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

