

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

colas-idf.fr

Demande n° FR-2021-02560



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société COLAS

Le Titulaire du nom de domaine : La société GROUPE

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : colas-idf.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 août 2021 soit postérieurement au 1er juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 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 Requéranant.
- 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 5 novembre 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 Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 9 décembre 2021.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <colas-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 Requéranant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir (et ses annexes) donné le 20 octobre 2021 par le Requéranant à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 25 février 2021 de la société COLAS immatriculée le 20 novembre 1929 sous le numéro 552 025 314 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « COLAS » numéro 1318758 enregistrée le 30 juillet 1985 par le Requéranant et régulièrement renouvelée pour les classes 1 et 19 ;
- Notice complète de la marque verbale française « COLAS » numéro 3051318 enregistrée le 13 septembre 2000 par le Requéranant et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 19 et 37 ;
- Extrait du 20 octobre 2021 de la base Whois du nom de domaine <colas.fr> enregistré le 29 octobre 1996 par le Requéranant ;
- Extrait du 20 octobre 2021 de la base Whois du nom de domaine <colas-idf.fr> enregistré le 16 août 2021 par le Titulaire ;
- Capture d'écran, datée du 20 octobre 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <colas-idf.fr> indiquant : « Ce site est inaccessible » ;
- Capture d'écran du 20 octobre 2021 de la page « Sièges de Colas Ile-de-France Normandie » du site web <https://www.colas.com> ;
- Capture d'écran du 20 octobre 2021 de la page « Profil » du site web <https://www.colas.com> ;
- Echanges de courriels du 17 août au 8 septembre 2021 entre le Titulaire utilisant l'adresse électronique [prenom.nom]@colas-idf.fr au nom d'un responsable des achats de la société COLAS aux fins d'obtenir un devis pour le renouvellement d'un stock d'encre ;
- Résultats obtenus le 20 octobre 2021 après une recherche sur les termes « colas idf » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2021-02256 concernant le nom de domaine <bollore-energygroup.fr> rendue le 8 mars 2021.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

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

*« La société COLAS (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <colas-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 Requéranant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <colas-idf.fr> enregistré le 16 août 2021 (Annexe 2).*

*Leader mondial de la construction, de l'entretien et de la maintenance des infrastructures de transport, le Requéranant est implanté sur les 5 continents à travers un réseau de plus de 800 unités d'exploitation de travaux et 3000 unités de production et de recyclage de matériaux de construction. Le Requéranant rassemble 55 000 collaborateurs et réalise plus de 60 000 chantiers par an.*

En 2020, le chiffre d'affaires consolidé du Requéranant s'élève à 12,3 milliards d'euros, dont 55% réalisés à l'international, et le résultat net part du Groupe s'établit à 94 millions d'euros (Annexe 3).

Le Requéranant est titulaire des marques COLAS suivantes (Annexe 4) :

- Marque française COLAS n° 1318758 enregistrée le 30 juillet 1985 et dûment renouvelée ;
- Marque française COLAS n° 3051318 enregistrée le 13 septembre 2000 et dûment renouvelée.

Le Requéranant est titulaire de plusieurs noms de domaine contenant le terme « COLAS », dont le nom de domaine <colas.fr> enregistré le 29 octobre 1996 et régulièrement renouvelé (Annexe 5).

Le Requéranant a constaté que le nom de domaine <colas-idf.fr> a été enregistré le 16 août 2021 (Annexe 2). Le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive (Annexe 6). Par ailleurs, le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre de plusieurs tentatives d'hameçonnage (Annexe 7).

Le Requéranant considère que le nom de domaine est quasi-identique à sa dénomination, à sa marque et à son nom de domaine. Il dispose ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

### A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant

Le nom de domaine <colas-idf.fr> est quasi similaire à la marque COLAS, la dénomination du Requéranant et à son nom de domaine antérieur <colas.fr>. En effet, il reprend à l'identique le terme « COLAS » sur lequel le Requéranant a des droits antérieurs.

L'ajout de l'abréviation « IDF », pour « Ile-de-France » n'est pas suffisant pour distinguer le nom de domaine des droits antérieurs du Requéranant. Au contraire, l'ajout de ce terme renforce le risque de confusion, dans la mesure où cela renvoie à l'entité du Requéranant « COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE » (Annexe 8).

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

Par conséquent, le Requéranant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire aux droits antérieurs du Requéranant au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte à ces droits.

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

#### Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <colas-idf.fr> le 16 août 2021, soit de nombreuses années l'enregistrement des marques « COLAS » et du nom de domaine <colas.fr> (Annexes 4 et 5) et de l'immatriculation de la société COLAS (Annexe 1).

Le Requéranant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec Requéranant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine utilisant la dénomination sociale du Requéranant.

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

*En outre, à la connaissance du Requérant, 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 de plusieurs tentatives d'hameçonnage (Annexe 7). Dès lors, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.*

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

*Mauvaise foi du Titulaire*

*Le Requérant est titulaire de droits sur le terme « COLAS » antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux (Annexe 4).*

*En outre, tous les résultats Google pour les termes « COLAS IDF » sont en lien avec l'entité du Requérant COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE (Annexe 9).*

*Enfin, le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre de plusieurs tentatives d'hameçonnage, le Titulaire utilisant la marque et se faisant passer pour le Requérant (Annexe 7).*

*Par conséquent, le Requérant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « COLAS » du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques et ses noms de domaines antérieurs.*

*Par ailleurs, le nom de domaine litigieux est inactif (Annexe 6), et a été utilisé par le Titulaire dans le cadre de plusieurs tentatives d'hameçonnage (Annexe 7).*

*Par conséquent, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <colas-idf.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit de plusieurs fournisseurs avec intention de les tromper.*

*Merci de consulter par exemple la décision SYRELI No. 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 <colas-idf.fr> à son profit.*

*[Liste des annexes] ».*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **i. 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 <colas-idf.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :
  - La composante verbale de la marque française semi-figurative « COLAS » numéro 1318758 enregistrée le 30 juillet 1985 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 et 19 ;
  - La marque verbale française « COLAS » numéro 3051318 enregistrée le 13 septembre 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 19 et 37.
- Au nom de domaine <colas.fr> du Requérant enregistré le 29 octobre 1996.

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 <colas-idf.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « COLAS » numéro 1318758 enregistrée le 30 juillet 1985. En effet, le nom de domaine est composé de la marque « COLAS », reprise dans son intégralité, suivie de l'acronyme « idf » désignant la zone géographique « Île-de-France », pouvant faire référence à l'entité du Requérant « COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE ».

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 a constaté que le Requérant indique que le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <colas-idf.fr> ;
- N'est pas en lien avec le Requérant.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requéant est la société COLAS, leader mondial de la construction, de l'entretien et de la maintenance des infrastructures de transport, qui est implanté sur les 5 continents à travers un réseau de plus de 800 unités d'exploitation de travaux et 3000 unités de production et de recyclage de matériaux de construction ; il rassemble 55 000 collaborateurs et réalise plus de 60 000 chantiers par an ;
- Le Requéant est titulaire des marques « COLAS » enregistrées en 1985 et 2000 ;
- Le Requéant est également titulaire du nom de domaine <colas.fr> enregistré en 1996 ;
- La première page des résultats obtenus le 20 octobre 2021 après une recherche effectuée avec le moteur de recherche Google sur les termes « colas idf » démontre qu'ils sont tous en lien avec le Requéant ;
- Le nom de domaine <colas-idf.fr> est la reprise intégrale de la marque « COLAS » du Requéant, suivie de l'acronyme « idf » désignant la zone géographique « Île-de-France », pouvant faire référence à l'entité du Requéant « COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE » ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <colas-idf.fr> sur le modèle [prenom.nom]@colas-idf.fr dans l'objectif de démarcher un fournisseur au nom et sous la marque du Requéant ;
- Le 20 octobre 2021, la page vers laquelle renvoie le nom de domaine <colas-idf.fr> indique « Ce site est inaccessible ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <colas-idf.fr> avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré le nom de domaine <colas-idf.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 10 et a décidé que le nom de domaine <colas-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 <colas-idf.fr> au profit du Requéant, 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 15 décembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

