

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

spiebatignollesenergie.fr

Demande n° FR-2022-02670



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SPIE BATIGNOLLES

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur P.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : spiebatignollesenergie.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 décembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 décembre 2022

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 janvier 2022 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^{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 27 janvier 2022.

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 Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 3 mars 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <spiebatignollesenergie.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société SPIE BATIGNOLLES (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <spiebatignollesenergie.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 Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <spiebatignollesenergie.fr> enregistré le 30 décembre 2021 (Annexe 2).

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

Le Requérant 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 Requérant 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 de stationnement du bureau d'enregistrement (Annexe 6), et a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage (Annexe 7).

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <spiebatignollesenergie.fr> est composé de la marque « SPIE BATIGNOLLES » dans son intégralité.

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

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine <spiebatignollesenergie.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 Requéant affirme que l'ajout du terme « ENERGIE », en référence à la filiale du Requéant « SPIE BATIGNOLLES ENERGIE » (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 Requéant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéant.

Enfin, les droits du Requéant sur les termes « SPIE BATIGNOLLES » ont été reconnus par de précédentes décisions SYRELI. Merci de consulter par exemple la décision SYRELI n° FR-2021-02438 concernant le nom de domaine <spie-batignolles-energie.fr> (Annexe 9).

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 <spiebatignollesenergie.fr> le 30 décembre 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), excepté dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage (Annexe 7). Dès lors, le Requéant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit 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 « ENERGIE » à la marque du Requéant ne peut être une coïncidence, dès lors que la dénomination « SPIE BATIGNOLLES ENERGIE » 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 <spiebatignollesenergie.fr> pointe vers une page de stationnement du bureau d'enregistrement (Annexe 6), et a été utilisé par le Titulaire dans le cadre de plusieurs tentatives d'hameçonnage (Annexe 7).

Par conséquent, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéran 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 Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <spiebatignollesenergie.fr> à son profit.

Annexes :

Annexe 1 : Copie de l'extrait K-Bis du Requéran

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Information concernant le Requéran

Annexe 4 : Copie des marques du Requéran

Annexe 5 : Copie du nom de domaine <spiebatignolles.fr>

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Preuve de la tentative d'hameçonnage

Annexe 8 : Informations relatives à la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE

Annexe 9 : Copie de la décision SYRELI FR- 2021-02438 <spie-batignolles-energie.fr>

Annexe 10 : Copie de la décision SYRELI FR-2021-02256 <bollore-energygroup.fr>

Annexe 11 : Procuration SYRELI »

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 de l'extrait Kbis (annexe 1), des notices de marques (annexe 4) et de l'extrait de base Whois (annexe 5) fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <spiebatignollesenergie.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requéran, la société SPIE BATIGNOLLES immatriculée le 12 juillet 2006 sous le numéro 478 711 161 au RCS de Nanterre ;

- 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> enregistré le 29 juillet 2004 par le SERVICE réseau de la société SPIE BATIGNOLLES.

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 <spiebatignollesenergie.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « SPIE BATIGNOLLES » numéro 1494661 enregistrée le 19 octobre 1988 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « SPIE BATIGNOLLES », reprise dans son intégralité, suivie du terme générique « energie » 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

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 ; sa filiale SPIE BATIGNOLLES ENERGIE couvre l'ensemble des métiers de l'énergie et des services associés (*annexe 8*) ;
- 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 ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour enregistrer ou exploiter le nom de domaine <spiebatignollesenergie.fr> ;
 - N'est pas en lien avec lui.
- Le nom de domaine <spiebatignollesenergie.fr>, enregistré le 30 décembre 2021, est la reprise intégrale de la marque « SPIE BATIGNOLLES » suivie du terme générique

- « énergie » pouvant faire référence au secteur d'activité de la filiale SPIE BATIGNOLLES ENERGIE du Requérant et donc faire référence au Requérant lui-même ;
- o Le courriel fourni (*annexe 7*) démontre que le nom de domaine est utilisé pour créer l'adresse électronique de contact achat@spiebatignollesenergie.fr afin de passer une commande auprès d'un fournisseur ;
 - o Le 10 janvier 2022, le nom de domaine spiebatignollesenergie.fr renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (*annexe 6*).

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 spiebatignollesenergie.fr avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré ledit nom de domaine 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 la mauvaise foi et de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine spiebatignollesenergie.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 spiebatignollesenergie.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 10 mars 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

