

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

spiebatignolles-france.fr

Demande n° FR-2022-02681



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

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 VALERIAN

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : spiebatignolles-france.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 : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 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 1^{er} février 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 mars 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <spiebatignolles-france.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 <spiebatignolles-france.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 <spiebatignolles-france.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 pointe vers une page inactive (Annexe 6). Par ailleurs, des serveurs de messagerie sont configurés (Annexe 7).

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <spiebatignolles-france.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 <spiebatignolles-france.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 <spiebatignolles-france.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 « FRANCE », désignant le territoire sur lequel le Requéant est établi et exerce son activité, est insuffisant pour écarter tout risque de confusion.

Merci de consulter par exemple la décision SYRELI n° FR-2021-02517 concernant le nom de domaine <bollore-energy-france.fr> (Annexe 8).

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 <spiebatignolles-france.fr> le 30 décembre 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 VALERIAN, entité du Requéant spécialisée dans les terrassements (Annexe 10) en usurpant l'identité de l'un de ses responsables (Annexe 11), avec une adresse postale ne correspondant à aucune société (Annexe 12).

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.

En outre, selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire se fait passer pour la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN, entité du Requéant spécialisée dans les terrassements (Annexe 10) en usurpant l'identité de l'un de ses responsables (Annexe 11).

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 pointe vers une page inactive (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 Requérent soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <spiebatignolles-france.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérent en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requérent sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <spiebatignolles-france.fr> à son profit.

Annexes :

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

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Information concernant le Requérent

Annexe 4 : Copie des marques du Requérent

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

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Configuration DNS du nom de domaine litigieux

Annexe 8 : Copie de la décision SYRELI FR-2021-02517 <bollore-energy-france.fr>

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

Annexe 10 : Informations concernant la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN

Annexe 11 : Informations concernant Monsieur [NOM], [fonction] SPIE BATIGNOLLES VALERIAN

Annexe 12 : Résultats de recherches de l'adresse postale indiquée au Whois sur différents moteurs de recherches

Annexe 13 : Procuration SYRELI et pièces justificatives »

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

- A la dénomination sociale du Requérant, 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 <spiebatignolles-france.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 géographique « france » faisant référence au territoire sur lequel le Requérant est établi et exerce son activité.

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 le Requérant démontre avec l'extrait de base Whois du nom de domaine <spiebatignolles-france.fr> (*annexe 2*) que celui-ci est enregistré au nom de la société « Spie batignolles valérian », accompagné du prénom et du nom de l'un de ses responsables dans l'adresse postale. Le Requérant indique à l'appui d'une capture d'écran

(annexe 10) que la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN est l'une de ses entités, qui est spécialisée dans les terrassements.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéran, la société SPIE BATIGNOLLES, est un acteur de la construction intervenant sur l'ensemble des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics ;
- Le Requéran est titulaire des marques « SPIE BATIGNOLLES » enregistrées en 1988 et 2003 ;
- Le Requéran est également titulaire du nom de domaine <spiebatignolles.fr> enregistré le 29 juillet 2004 ;
- Le nom de domaine <spiebatignolles-france.fr>, enregistré le 30 décembre 2021, est la reprise intégrale de la marque « SPIE BATIGNOLLES » suivie du terme géographique « france » faisant référence au territoire sur lequel le Requéran est établi et exerce son activité ;
- La recherche effectuée sur le moteur de recherche Google sur l'adresse postale indiquée dans la base Whois du Titulaire du nom de domaine renvoie vers diverses entités qui ne sont pas en lien avec la société SPIE BATIGNOLLES VALERIAN ;
- Des services DNS de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <spiebatignolles-france.fr> (annexe 7) ;
- Le 18 janvier 2022, le nom de domaine <spiebatignolles-france.fr> renvoie vers une page indiquant « Ce site est inaccessible » (annexe 6).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéran et avait enregistré le nom de domaine <spiebatignolles-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <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 <spiebatignolles-france.fr> au profit du Requéran, 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 14 mars 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

