

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

spiebatlgnolles.fr

Demande n° FR-2022-02858



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

Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SPIE BATIGNOLLES

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : spiebatlgnolles.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 mai 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 mai 2023

Bureau d'enregistrement : IAPI GmbH

I. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 mai 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 14 juin 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 13 juillet 2022.

II. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <spiebatlgnolles.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 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société SPIE BATIGNOLLES (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <spiebatlgnolles.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 <spiebatlgnolles.fr> enregistré le 17 mai 2022 (Annexe 2).

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

Le Requéranant 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 Requéranant 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 est inactif (Annexe 6).

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

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

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 <spiebatlgnolles.fr> est similaire aux marques antérieures « SPIE BATIGNOLLES » au point de prêter à confusion (Annexe 4). Le remplacement de la lettre « I » par « L » dans le terme « BATIGNOLLES » est insuffisant pour éviter le risque de confusion avec le Requéranant. Ce type d'enregistrement est considéré comme une pratique de typosquattage, comportement dont le principe consiste en l'achat de noms de domaine

dont la graphie ou la phonétique est proche de celle d'une marque connue, afin que l'utilisateur faisant une faute d'orthographe ou une faute de frappe involontaire soit dirigé vers le site détenu par le pirate. Dès lors, les internautes seront légitimement amenés à croire que le nom de domaine litigieux appartient au Requéran.

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-2021-02438 concernant le nom de domaine <spie-batignolles-energie.fr> (Annexe 7).

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 <spiebatignolles.fr> le 17 mai 2022, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques « SPIE BATIGNOLLES » (Annexe 4).

Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéran 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 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). Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, 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.

Par ailleurs, le nom de domaine est quasi-identique à la dénomination « SPIE BATIGNOLLES ». La substitution de la lettre « I » par la lettre « L » est un cas caractéristique du typosquattage ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe.

Enfin, tous les résultats d'une recherche sur le moteur de recherches Google des termes « SPIE BATIGNOLLES » sont relatifs au Requéran (Annexe 8).

Par conséquent, le Requéran soutient que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « SPIE BATIGNOLLES » du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <spiebatlgnolles.fr> est inactif (Annexe 6) et ne peut être utilisé sans créer un risque de confusion avec le Requéant.

Par conséquent, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit de plusieurs fournisseurs avec intention de les tromper.

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

Annexes :

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

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Information concernant le Requéant

Annexe 4 : Copie des marques du Requéant

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

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Copie de la décision SYRELI FR-2020-02438 <spie-batignolles-energie.fr>

Annexe 8 : Résultats Google d'une recherche des termes « SPIE BATLGNOLLES »

Annexe 9 : Procuration SYRELI ».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

III. 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 Requéant

Au regard de l'extrait Kbis (annexe 1), des notices complètes de marque (annexe 4) et de l'extrait de base Whois (annexe 5) par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <spiebatlgnolles.fr> est quasi-identique :

- A la dénomination sociale du Requéant, la société SPIE BATIGNOLLES immatriculée le 12 juillet 2006 sous le numéro 478 711 161 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques suivantes du Requéant :
 - 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 ;
- Au nom de domaine <spiebatignolles.fr> enregistré le 29 juillet 2004.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <spiebatignolles.fr> est quasi-identique aux marques antérieures du Requéant et notamment à la marque française semi-figurative « SPIE BATIGNOLLES » numéro 1494661 enregistrée le 19 octobre 1988 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « SPIE BATIGNOLLES », reprise quasi intégralement, avec la substitution de la lettre « i » par la lettre « L ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant déclare :

- N'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques ni pour enregistrer le nom de domaine <spiebatignolles.fr> ;
- N'avoir aucune relation d'affaires avec le Titulaire.

- **Sur la mauvaise foi du Titulaire**

Le Collège constate que :

- Le Requéant, la société SPIE BATIGNOLLES est un acteur global de la construction avec 8 000 collaborateurs et 210 implantations en France, qui intervient sur l'ensemble des métiers du Bâtiment et des travaux publics (annexe 3) ;
- Le Requéant est titulaire des marques françaises et de l'Union européenne « SPIE BATIGNOLLES » enregistrées en 1988 et 2003 ;
- Le Requéant est titulaire du nom de domaine <spiebatignolles.fr> enregistré en 2004 ;
- Le nom de domaine <spiebatignolles.fr>, enregistré le 17 mai 2022, est la reprise quasi-intégrale des marques « SPIE BATIGNOLLES » du Requéant ; la substitution de la lettre « i » par la lettre « L » est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but

- de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- o Les premiers résultats obtenus suite à la recherche effectuée sur le moteur de recherche Google sur les termes « spie batignolles » démontrent qu'ils sont en lien avec le Requéran (annexe 8) ;
 - o Le 30 mai 2022, la page vers laquelle renvoie le nom de domaine <spiebatignolles.fr> indique « Ce site est inaccessible » (annexe 6).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <spiebatignolles.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 <spiebatignolles.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

IV. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <spiebatignolles.fr> au profit du Requéran, la société SPIE BATIGNOLLES.

V. 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 21 juillet 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

