

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

colas-btp.fr

Demande n° FR-2023-03266



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société COLAS

Le Titulaire du nom de domaine : Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 6 décembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 6 décembre 2023

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 février 2023 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^{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 10 mars 2023.

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 Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 avril 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <colas-btp.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]

« I. Intérêt à agir du Requérant

Le Requérant, la société Colas, est une société française, créée en 1929, à la tête d'un groupe international leader dans la construction et l'entretien d'infrastructures de transport. Le Kbis de la société française COLAS (société anonyme, « SA ») est joint en Annexe 1.

Le groupe Colas opère dans trois secteurs d'activité fondamentaux : La Route (construction et entretien de routes et autres voies de circulation), son cœur de métier, les Matériaux (production et recyclage de matériaux de construction) et le Ferroviaire. Le groupe Colas est également présent dans d'autres secteurs d'activité comme la sécurité et signalisation routières et les réseaux.

S'appuyant sur un effectif d'environ 57 000 personnes, Colas opère dans une cinquantaine de pays dans le monde et sur les cinq continents. Colas réalise chaque année environ 60 000 chantiers et dispose d'un réseau de 3000 unités de construction et sites de production et de recyclage de matériaux. En 2021, le chiffre d'affaires consolidé de Colas s'est élevé à 13,2 milliards d'euros dont près de la moitié (6,051 milliards d'euros) en France (Annexe 2).

A titre d'exemple, l'activité routière est réalisée en France par le Requérant par le biais d'un maillage dense de plus de 300 agences sur l'ensemble du territoire (métropolitain).


Le site Internet du Requérant (www.colas.com, réservé en le 10 mars 1997 et dont la fiche Whois est jointe en Annexe 3) fournit des informations notamment en français sur les activités, les implantations, les produits et services et les résultats du Groupe Colas avec un accès aux filiales.

La Requérant propose ses services, projets et produits dans le monde entier sous sa marque COLAS (verbale et semi-figurative).

Le Requérant est à ce titre titulaire d'un nombre considérable d'enregistrements en France et dans le monde sur des marques composées de la dénomination « COLAS ».

Le Requérant détient notamment les marques suivantes :

- marque française « COLAS » n°3051318 en classes 1, 19 et 37 en date du 13/09/2000;
- marque de l'Union Européenne « COLAS » n° 010799559 déposée le 11/04/2012 et enregistrée le 11/01/2013 en classes 1, 19 et 37 ;

- marque française  n° 4337437 déposée le 10/02/2017 en classes 1, 19 et 37 ;
- Les copies de ces marques sont jointes en Annexe 4.

Ces marques ont été déposées et enregistrées antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux « colas-btp.fr », qui a été réservé le 06/12/2022 (Annexe 5).

Le Requérant est également propriétaire de plusieurs noms de domaine composés de la dénomination distinctive « COLAS », dont le nom de domaine « colas.com » précité.

Il convient de souligner que la dénomination « COLAS » n'a aucune signification en français et jouit de ce fait d'une forte distinctivité intrinsèque. En effet, la marque COLAS du Requérant a été créée il y a plusieurs décennies en associant une partie des termes "Cold" et "Asphalt". Il s'agit donc d'un terme fantaisiste et, en tant que tel, hautement distinctif.

La marque COLAS (sous sa forme verbale ou semi-figurative ) du Requérant

a acquis et bénéficie d'une notoriété indiscutable en France et à l'étranger, en raison d'un usage mondial de longue durée depuis des décennies et de la reconnaissance de l'excellence des activités menées par le Groupe, notamment en France. Cette notoriété a été reconnue à plusieurs reprises le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, conférant ainsi aux marques du Requérant un champ de protection plus large (Annexe 6 - Colas v. [X.], affaire OMPI D2015 - 0925).

Le Requérant a constaté la réservation du nom de domaine « colas-btp.fr », effectuée le 6 décembre 2022.

Ce nom de domaine contesté reproduit à l'identique les marques distinctives « COLAS » du Requérant. Le terme « btp » (acronyme descriptif des activités de « bâtiment et travaux publics ») qui lui est associé renvoie par ailleurs au cœur historique de l'activité du Requérant. La présence de ce terme « btp » ne permet pas d'écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant. Bien au contraire, l'association de la marque notoire « COLAS » au terme « btp » renforce le risque de confusion compte tenu de l'activité du

Requérant notamment dans les travaux publics et le BTP, comme le confirme le Kbis joint en Annexe 1.

Ainsi, le consommateur et les internautes, et en particulier les clients et fournisseurs du Requérant, pourraient croire à tort que le site internet <http://colas-btp.fr/> associé au nom de domaine litigieux est l'un des sites officiels du Requérant.

Le nom de domaine litigieux est également similaire et postérieur à la dénomination sociale COLAS et au nom de domaine colas.com du Requérant.

Au regard de ce qui précède, le Requérant dispose donc d'un intérêt évident à agir.

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

a. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

Comme démontré ci-dessus, le nom de domaine litigieux « colas-btp.fr » est postérieur et hautement similaire aux droits de propriété intellectuelle suivants détenus par le Requérant :

- aux marques notoires française n° 1291518 et de l'Union Européenne n°010799559 « COLAS

» et  n°4337437 (Annexe 4) ;

- à la dénomination sociale COLAS (RCS 552 025 314 – Annexe 1) ;

- au nom de domaine « colas.com » (Annexe 3).

Le nom de domaine « colas-btp.fr » porte donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

b. Le Titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le nom de domaine litigieux « colas-btp.fr » ayant été réservé de manière anonyme, le Requérant a soumis devant l'AFNIC une demande de divulgation de données personnelles afin d'obtenir l'identité du Titulaire

D'après les informations communiquées par l'AFNIC, le nom de domaine « colas-btp.fr » apparaît réservé au nom de (Annexe 7) :

[Anonymisation]

Le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qui reproduit à l'identique les marques « COLAS » du Requérant.

En effet :

- Le nom de domaine litigieux a été enregistré de manière anonyme. Cette circonstance peut être considérée comme une indication de la volonté du Titulaire de cacher son identité car il n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ;

- A la connaissance du Requérant, la dénomination « COLAS » ne correspond pas au nom

du Titulaire, celui-ci n'est pas connu sous ce nom et n'a jamais utilisé le nom COLAS pour mener une activité commerciale de bonne foi ;

- Le Titulaire ne détient aucun droit sur la dénomination « COLAS » que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale (Annexe 8) ;

- Il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Titulaire et le Requéran t pouvant justifier la réservation du nom de domaine litigieux et le Requéran t n'a pas autorisé l'enregistrement de ce nom de domaine par le Titulaire ;

- Le Titulaire ne fait pas un usage du nom de domaine dans le cadre d'une offre sérieuse de produits et/ou de services, ni n'en fait un usage non-commercial légitime ou loyal ;

En effet, le nom de domaine litigieux « colas-btp.fr » ne redirige pas vers un site actif, mais vers une page d'erreur indiquant :

Not Found

The requested URL / was not found on this server.

(Annexe 9)

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

C. Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

1. Le nom de domaine litigieux donne lieu à une page d'erreur

Le nom de domaine « colas-btp.fr » est donc dépourvu de toute offre réelle de produits et/ou de services et, au regard des autres éléments soulevés par le Requéran t, sa réservation ne peut être considérée comme étant légitime.

En outre, le nom de domaine litigieux reproduisant à l'identique la marque du Requéran t, en association avec le terme « btp » qui fait référence au cœur d'activité principal et historique du

Requéran t, les internautes et clients du Requéran t sont susceptibles de croire que le site internet vers lequel il donne lieu <http://colas-btp.fr/> (Annexe 9) émane du Requéran t ou est à tout le moins économiquement lié à lui, de sorte que son contenu lui sera attribué

Aussi, les internautes pourront penser que le site internet du Requéran t ne fonctionne pas ce qui portera au Requéran t à l'évidence un préjudice important.

Ainsi, il ne peut être envisagé aucune utilisation future du nom de domaine litigieux, qui n'empêcherait pas ou ne tirerait indûment profit des marques « COLAS » du Requéran t.

2. Le Titulaire ne pouvait ignorer le Requéran t et ses droits.

Comme indiqué ci-dessus, grâce au succès de l'activité commerciale du Requéran t menée aujourd'hui dans plus de 50 pays du monde et ses investissements considérables dans la promotion et la communication autour de sa marque, celle-ci est devenue une marque de référence dans le marché et une indication de qualité et de fiabilité à ses clients et partenaires.

L'attractivité et la réputation de la marque COLAS du Requéran t font de ce dernier une cible fortement susceptible de faire l'objet de différentes activités frauduleuses comme celles menées par le Titulaire.

Bien que le Requéran t exerce son activité dans le monde entier, son marché principal est la France où il génère environ 50% de ses revenus annuels. Or, le Titulaire est domicilié en France.

Au regard de ces éléments, il semble peu probable que le Titulaire ait pu ignorer les activités du

Requéran t et l'existence de ses marques « COLAS » lors de la réservation du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le choix de réserver un nom de domaine associant la marque « COLAS » au terme « BTP » renvoyant à l'activité du Requéran t, démontre que le choix de ce nom de domaine ne pouvait être une coïncidence mais visait précisément à porter atteinte aux droits du

Requérant et a donc été effectué de mauvaise foi.

Il est par ailleurs à noter que le Titulaire a également réservé le nom de domaine « colas-sa.fr » en date du 04/01/2023 (Annexe 10). Ce nom de domaine reproduit également la marque du Requérant qu'il associe au terme « sa », faisant référence à la forme juridique du Requérant (société anonyme). Le Requérant est à cet égard très souvent désigné par la dénomination COLAS SA, notamment pour l'identifier en tant que société mère par rapport à ses filiales. Le Requérant a donc pris la décision de former, en parallèle de cette plainte, une plainte Syreli contre le nom de domaine « colas-sa.fr ».

Bien que les informations du réservataire soient anonymisées, il est par ailleurs très probable que le Titulaire soit à l'origine de la réservation des noms de domaine suivants :

- "colas-btp.online" réservé le 9 décembre 2022 et dont le titulaire est localisé en France et dans la région [Anonymisation] (comme le présent Titulaire) – Annexe 11

- « colas-sa.online » réservé le 17 janvier 2023 et dont le titulaire est également localisé en France et dans la région [Anonymisation] (comme le présent Titulaire) – Annexe 12

En outre, une recherche effectuée par le Requérant a révélé que des serveurs de courrier électronique ("MX") ont été configurés sur le nom de domaine « colas-btp.fr » – Annexe 13. A ce titre, il existe un risque que le Titulaire soit engagé dans une opération de phishing, ce qui présente un risque très important pour le Requérant. En effet, si le Titulaire envoie des emails via le nom de domaine litigieux, les clients, partenaires, ou employés du Requérant sont fortement susceptibles de supposer que le nom de domaine litigieux et donc l'adresse email utilisée est associée au Requérant. Une telle utilisation du nom de domaine litigieux à des fins de phishing causerait un préjudice, et pourrait engendrer des opérations de fraude, extrêmement dommageables.

Il ne fait ainsi nul doute que le Titulaire ait acquis le nom de domaine litigieux en profitant de l'attractivité des marques du Requérant " COLAS ".

Le nom de domaine « colas-btp.fr » détourne le trafic des sites web du Requérant et porte atteinte à ses marques, ce qui perturbe donc l'activité du Requérant. Le nom de domaine litigieux du Titulaire dilue en outre le caractère distinctif des marques du Requérant et leur force en tant qu'indications d'origine.

2. Le Requérant a pris sans succès des mesures afin de trouver un règlement à l'amiable avec le Titulaire.

En effet, le Requérant a contacté le Titulaire par email (le 22 décembre 2022), à l'adresse email indiquée par l'Afnic suite à la demande de levée d'anonymat, à savoir [Anonymisation] (Annexe 14). Ce courriel est resté sans réponse.

Pour l'ensemble des raisons indiquées ci-dessus, le Requérant est fondé à soutenir que le nom de domaine litigieux « colas-btp.fr » porte atteinte à ses droits antérieurs sur la dénomination COLAS, et a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Pour toutes ces raisons, il est requis de l'AFNIC la transmission à la société COLAS du nom de domaine « colas-btp.fr », conformément au Code des postes et des communications électroniques, afin d'éviter tout comportement malveillant et contrefacteur d'un tiers sur son activité.

Liste des Annexes :

Annexe 1 Extrait Kbis du Requérant

Annexe 2 Captures d'écran du site du Requérant montrant ses résultats 2021

Annexe 3 Whois du nom de de domaine du Requérant « colas.com »

Annexe 4 Copie des marques antérieures du Requérant invoquées

Annexe 5 Whois du nom de domaine litigieux « colas-btp.fr »

Annexe 6 Copie de la décision UDRP OMPI D2015 - 0925 reconnaissant la notoriété des marques COLAS du Requérant

Annexe 7 Informations divulguées par l'AFNIC sur le Titulaire

Annexe 8 Copie des bases de données INPI sur l'existence de droits COLAS au nom du Titulaire, [Madame X.]

Annexe 9 Capture d'écran du site internet <http://colas-btp.fr/>

Annexe 10 Whois du nom de domaine « colas-sa.fr »

Annexe 11 Whois du nom de domaine « colas-btp.online »

Annexe 12 Whois du nom de domaine « colas-sa.online »

Annexe 13 Recherches MX sur « colas-btp.fr »

Annexe 14 Copie de l'e-mail envoyé par le Requêteur au Titulaire le 22/12/22 ».

Le Requêteur a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] *La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...]* ».

Le Collège constate que *l'annexe 6* fournie par le Requêteur est en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ce document dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Requêteur.

ii. L'intérêt à agir du Requêteur

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 1*), des notices complètes de marques (*annexe 4*) et de l'extrait de base Whois (*annexe 3*) fournis par le Requêteur, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <colas-btp.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requêteur, la société COLAS immatriculée le 20 novembre 1929 sous le numéro 552 025 314 au R.C.S de Paris ;
- Aux marques suivantes du Requêteur :

- La marque verbale française « COLAS » numéro 3051318 enregistrée le 13 septembre 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 19 et 37 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « COLAS » numéro 010799559 enregistrée le 11 avril 2012 et dûment renouvelée pour les classes 1, 19 et 37 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « COLAS » numéro 4337437 enregistrée le 10 février 2017 pour les classes 1, 19 et 37.
- Au nom de domaine <colas.com> enregistré le 10 mars 1997 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

iii. 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-btp.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « COLAS » numéro 3051318 enregistrée le 13 septembre 2000 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « COLAS », reprise dans son intégralité, suivie des lettres « btp », acronyme utilisé pour désigner le secteur du bâtiment et des travaux publics, en lien avec l'activité et les produits couverts par les marques 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 est la société COLAS, leader mondial de la construction, de l'entretien et de la maintenance des infrastructures de transport, qui est implanté dans 50 pays dans le monde et comptant 57 000 collaborateurs (*annexe 2*) ; il exerce comme activité « *Réalisation de tous travaux publics et privés de bâtiment, civils, ouvrages d'arts, terrassement, travaux routiers, aérodromes, ouvrages hydrauliques, voiries et réseaux divers et tous travaux pouvant s'y rapporter, fabrication et vente d'émulsions de bitume et tous matériaux pour l'exécution de tous travaux routiers, de bâtiment et génie civil [...]* » (*annexe 1*) ;
- Le Requérant est titulaire des marques « COLAS » enregistrées depuis 2000 couvrant notamment des services liés à la construction et aux travaux publics ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <colas.com> enregistré en 1997 qu'il exploite notamment pour fournir des informations sur les activités, les implantations, les produits et services et les résultats du Groupe Colas avec un accès aux filiales (*annexe 2*) ;
- Une décision rendue par le Centre d'arbitrage et de Médiation de l'OMPI a reconnu la notoriété des marques « COLAS » du Requérant (*annexe 6*) ;
- Le nom de domaine <colas-btp.fr> a été enregistré le 6 décembre 2022 par une personne physique résidant en France (*annexe 7*) ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <colas-btp.fr> ;
- N'est pas en lien avec le Requéranant ;
- Au regard de l'absence de résultat obtenu suite à la recherche effectuée sur la base de données de l'INPI, le Titulaire ne détient aucun droit sur la dénomination « COLAS » que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale (annexe 8) ;
- Le nom de domaine <colas-btp.fr> est la reprise intégrale de la marque « COLAS » du Requéranant, suivie des lettres « btp », acronyme utilisé pour désigner le secteur du bâtiment et des travaux publics, en lien avec l'activité et les produits couverts par les marques du Requéranant ;
- Le Titulaire a également enregistré le nom de domaine <colas-sa.fr> le 4 janvier 2023 (annexe 10) ;
- Le 22 décembre 2022, le représentant du Requéranant a adressé un courriel au Titulaire concernant l'enregistrement du nom de domaine <colas-btp.fr> suite auquel un mail automatique a été envoyé indiquant « La remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination » (annexe 14) ;
- Des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <colas-btp.fr> (annexe 13) ;
- Le 21 février 2023, le nom de domaine <colas-btp.fr> renvoie vers une page indiquant « Not found » (annexe 9).

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

Le Collège a donc conclu que le Requéranant 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-btp.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-btp.fr> au profit du Requéranant, 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 20 avril 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

