

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

colas-sa.fr

Demande n° FR-2023-03267



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranr : La société COLAS

Le Titulaire du nom de domaine : Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 janvier 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 4 janvier 2024

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranr 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 Requéranr.
- 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 Requéranr

Selon le Requéranr, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <colas-sa.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 Requêteur 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 Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Intérêt à agir du Requêteur

Le Requêteur, 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 Requêteur par le biais d'un maillage dense de plus de 300 agences sur l'ensemble du territoire (métropolitain).

Le site Internet du Requêteur (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.


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

Le Requêteur 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 Requêteur détient notamment les marques suivantes :

- marque française « COLAS » n° 1291518 en classe 19 en date du 04/12/1984 ;


- 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-sa.fr », qui a été réservé le 04/01/2023 (Annexe 5).

Le Requêteur 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 Requêteur 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 Requêteur

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 Requéranant un champ de protection plus large (Annexe 6 - Colas v. [X.], affaire OMPI D2015 - 0925).

Le Requéranant a constaté la réservation du nom de domaine « colas-sa.fr », effectuée le 4 janvier 2023.

Ce nom de domaine contesté reproduit à l'identique les marques distinctives « COLAS » du Requéranant. Le terme « sa » qui lui est associé fait par ailleurs référence et sera perçu par les internautes comme l'acronyme usuel de la forme juridique « société anonyme ». Il s'agit précisément de la forme juridique du Requéranant (Annexe 1). Le Requéranant 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.

La présence de ce terme descriptif « sa » ne permet pas d'écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requéranant. Bien au contraire, l'association de la marque notoire « COLAS » au terme « sa » renforce le risque de confusion car il engendrera pour les internautes d'autant plus de rapprochement avec la société COLAS (SA) et donc le Requéranant.

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

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


Au regard de ce qui précède, le Requéranant 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 Requéranant

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

- 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-sa.fr » porte donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant.

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-sa.fr » a été réservé au nom de :

[Anonymisation]

(Annexe 5)

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

En effet :

- A la connaissance du Requéranant, 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 7) ;

- Il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Titulaire et le Requéranant

pouvant justifier la réservation du nom de domaine litigieux et le Requéran 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-sa.fr » ne redirige pas vers un site actif, la page liée

<http://colas-sa.fr/> indiquant « l'adresse IP du serveur de colas-sa.fr est introuvable » (Annexe 8).

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

En outre, le nom de domaine litigieux reproduisant à l'identique la marque du Requéran, en association avec le terme « sa » qui fait référence à la forme juridique du Requéran (société anonyme) et à la désignation usuelle du Requéran en tant que société mère, les internautes et clients du Requéran sont susceptibles de croire que le site internet vers lequel il donne lieu <http://colas-sa.fr/> (Annexe 8) émane du Requéran 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 ne fonctionne pas ce qui portera au Requéran 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.

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

Comme indiqué ci-dessus, grâce au succès de l'activité commerciale du Requéran 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 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 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 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 « sa » renvoyant à la forme juridique du Requéran (société anonyme) et à la désignation usuelle du Requéran, démontre que le choix de ce nom de domaine ne pouvait être une coïncidence mais visait précisément à porter atteinte aux droits du Requéran 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-btp.fr » en date du 06/12/2022 (Annexe 9). Ce nom de domaine reproduit également la marque du Requéran qu'il associe au terme « btp ». Or ce terme « btp » (acronyme descriptif des activités de « bâtiment et travaux publics ») renvoie précisément au cœur d'activité du Requéran qui est notamment actif dans les travaux publics et le BTP, comme le confirme le

Kbis joint en Annexe

1.

Le Requéranant a donc pris la décision de former, en parallèle de cette plainte, une plainte Syreli contre le nom de domaine « colas-btp.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 10

- « 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 11

En outre, une recherche effectuée par le Requéranant a révélé que des serveurs de courrier électronique ("MX") ont été configurés sur les noms de domaine précités (Annexe 12). 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 Requéranant. En effet, si le Titulaire envoie des emails via le nom de domaine litigieux, les clients, partenaires, ou employés du Requéranant sont fortement susceptibles de supposer que le nom de domaine litigieux et donc l'adresse email utilisée est associée au Requéranant. 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 Requéranant "COLAS".

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

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

En effet, suite à la réservation du nom de domaine « colas-btp.fr » par le Titulaire, [Madame X.], le Requéranant avait contacté le Titulaire par email (le 22 décembre 2022), à l'adresse email [Anonymisation] qui est la même que celle renseignée sur le nom de domaine « colas-sa.fr » (Annexe 13). Ce courriel est resté sans réponse.

Pour l'ensemble des raisons indiquées ci-dessus, le Requéranant est fondé à soutenir que le nom de domaine litigieux « colas-sa.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-sa.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 Requéranant

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

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

Annexe 4 Copie des marques du Requéranant invoquées

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

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

Annexe 7 Copie des bases de données INPI sur l'existence de droits COLAS au nom du Titulaire, [Madame X.]

Annexe 8 Capture d'écran du site internet <http://colas-sa.fr/>

Annexe 9 Whois du nom de domaine « colas-btp.fr »

Annexe 10 Whois du nom de domaine « colas-btp.online »

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

Annexe 12 Recherches MX sur « colas-btp.fr »

Annexe 13 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-sa.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 ;
- o 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 Requéranant.

Le Collège a donc considéré que le Requéranant 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 Requéranant

Le Collège constate que le nom de domaine <colas-sa.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéranant 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 « sa » pouvant désigner l'acronyme de « société anonyme », étant la forme juridique du Requéranant.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéranant 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 Requéranant est la société COLAS (société anonyme), 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*) ;
- Le Requéranant est titulaire des marques « COLAS » enregistrées depuis 2000 couvrant notamment des services liés à la construction et aux travaux publics ;
- Le Requéranant 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 Requéranant (*annexe 6*) ;
- Le nom de domaine <colas-sa.fr> a été enregistré le 4 janvier 2023 par Madame X. résidant en France (*annexe 5*) ;
- Selon le Requéranant, le Titulaire :
 - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <colas-sa.fr> ;
 - o 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 7*) ;
- Le nom de domaine <colas-sa.fr> est la reprise intégrale de la marque « COLAS » du Requéranant, suivie des lettres « sa » pouvant désigner l'acronyme de « société anonyme », étant la forme juridique du Requéranant ;

- Le 21 février 2023, le nom de domaine <colas-sa.fr> renvoie vers une page indiquant « Safari ne peut pas ouvrir la page car le serveur est introuvable » (annexe 8).

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

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-sa.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-sa.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 20 avril 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

