

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

fr-circet.fr

Demande n° FR-2023-03343



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société CIRCET

Le Titulaire du nom de domaine : Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : fr-circet.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 février 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 février 2024

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 avril 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 26 avril 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 mai 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <fr-circet.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 Requéant 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 Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les visuels et notes de bas de page]

« La société CIRCET (le « Requéant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement du nom de domaine <fr-circet.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 Requéant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <fr-circet.fr> enregistré le 23 février 2023 (Annexe 2).

Le Requéant est un acteur mondial des services d'infrastructures télécoms. Il est présent dans 14 pays en Europe, Afrique du Nord et Amérique. En 2021, le groupe CIRCET affiche un chiffre d'affaires cumulé de 2,42 Md€ avec 12 950 collaborateurs répartis dans les différents pays. En France, CIRCET dispose de 80 agences avec 3 800 collaborateurs (Annexe 3).

Le Requéant est titulaire de nombreux enregistrements de marques sur la dénomination « RATP », seule ou en association, dont (Annexe 4) :

- La marque française CIRCET® n° 4625686 enregistrée depuis le 19 février 2020;
- La marque française CIRCET® n°4625697 enregistrée depuis le 19 février 2020;
- La marque de l'Union Européenne CIRCET® n°018200743 enregistrée depuis le 24 février 2020;
- La marque de l'Union Européenne CIRCET® n°018200749 enregistrée depuis le 24 février 2020.

Le Requéant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « CIRCET », dont le nom de domaine <circet.fr>, enregistré depuis le 18/02/1999 et utilisé pour son site officiel à destination de la France (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 6) et des serveurs de messagerie sont configurés (Annexe 7).

Le Requéant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <fr-circet.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le nom de domaine litigieux <fr-circet.fr> est composé de la marque distinctive « CIRCET » reprise à l'identique associée au code pays « FR » désignant le territoire français où est immatriculé le Requéant.

Par ailleurs, il est communément admis que 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, dont le siège social se situe en France.

Enfin, les droits du Requéran sur le terme « CIRCET » ont été confirmés dans de précédentes décisions. Merci de consulter la décision SYRELI FR-2022-03097 relative au nom de domaine <circet-connectic.fr> (Annexe 8).

Par conséquent, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque antérieure « CIRCET » 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, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <fr-circet.fr> le 23 février 2023, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques « CIRCET » (Annexe 4) et des noms de domaine associés (Annexe 5).

Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec 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 utilisant la dénomination sociale du Requéran.

Le Requéran indique qu'il ne connaît pas le Titulaire et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le groupe CIRCET, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

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.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéran, acteur mondial des services d'infrastructures télécoms, dispose d'une notoriété importante en France (Annexe 3). Une recherche sur le moteur « Google » des termes « FR CIRCET » affiche uniquement des résultats en rapport au Requéran (Annexe 9).

Par conséquent, le Titulaire, domicilié en France, ne pouvait ignorer l'existence de la marque « CIRCET » du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 6). De plus, 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 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 Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <fr-circet.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

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

Annexes :

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

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Information concernant le Requérant

Annexe 4 : Copie des marques du Requérant

Annexe 5 : Whois du nom de domaine <circet.fr>

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Configuration DNS du nom de domaine litigieux

Annexe 8 : Décision SYRELI FR-2022-03097 relative au nom de domaine <circet-connectic.fr>

Annexe 9 : Résultats Google d'une recherche des termes « FR CIRCET »

Annexe 10 : Procuration SYRELI

Annexe 11 : Documents justificatifs ».

Le Requérant 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 complètes 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 <fr-circet.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société CIRCET immatriculée le 15 février 1993 sous le numéro 390 072 551 au R.C.S. de Toulon ;
- Aux marques du Requérant et notamment à la marque verbale française « CIRCET » numéro 4625686 enregistrée le 19 février 2020 pour les classes 9, 37, 38 et 42 ;
- Au nom de domaine <circet.fr> enregistré le 18 février 1999 par le Requérant.

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 <fr-circet.fr> est similaire aux marques

antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « CIRCET » numéro 4625686 enregistrée le 19 février 2020 car il est composé de la marque « CIRCET », reprise dans son intégralité, précédée des lettres « fr » faisant référence au code pays du territoire français sur lequel le Requérant 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société CIRCET immatriculée le 15 février 1993 sous le numéro 390 072 551 au R.C.S. de Toulon a pour activités : « *Services Télécommunications, toutes opérations industrielles et commerciales concernant les réseaux de communication. Vérification électrique, contrôle et recensement de poteaux* » (annexe 1) ;
- Le Requérant est un acteur mondial des services d'infrastructures télécoms présent dans 14 pays avec, en 2021, un chiffre d'affaires cumulé de 2,42 Md€ et 12 950 collaborateurs (annexe 3) ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « CIRCET » et du nom de domaine <circet.fr> (annexes 4 et 5) exploités au soutien de sa présence en ligne et de son activité ;
- Le nom de domaine <fr-circet.fr>, enregistré le 23 février 2023 sous diffusion restreinte, est la reprise à l'identique de la marque « CIRCET » du Requérant précédée des lettres « fr » faisant référence au code pays du territoire français sur lequel le Requérant exerce son activité ;
- Le Requérant déclare que « *le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec Requérant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine utilisant la dénomination sociale du Requérant. [...] il ne connaît pas le Titulaire et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le groupe CIRCET, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux* » ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur le moteur de recherche Google sur les termes « FR CIRCET » (annexe 9) démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requérant ;
- Le 07 avril 2023, le nom de domaine <fr-circet.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement LWS (annexe 6) ;
- Les résultats obtenus suite à une recherche sur le nom de domaine <fr-circet.fr> effectuée sur le programme DEBIAN pour effectuer des QUERY DNS illustrent une configuration des serveurs de messagerie (annexe 7).

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

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 et a décidé que le nom de domaine <fr-circet.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 <fr-circet.fr> au profit du Requérant, la société CIRCET.

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 30 mai 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

