

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

probtp-finance.fr

Demande n° FR-2024-04007



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BTP PREVOYANCE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : probtp-finance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 juin 2024 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 24 juin 2025

Bureau d'enregistrement : Hostinger operations UAB

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 31 juillet 2024 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<sup>er</sup> 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 13 août 2024.

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 17 septembre 2024.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <probtp-finance.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes

mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi » et « 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 sans les visuels et notes de bas de page]**

« I. CONTEXTE

A. FAITS ET OBJET DE LA DEMANDE

1. Le présent mémoire a pour objet de présenter les moyens et pièces justificatives à l'appui de la demande SYRELI déposée par la requérante, l'INSTITUTION DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS – BTP PREVOYANCE agissant sous la dénomination sociale « BTP PREVOYANCE », à l'encontre du titulaire du nom de domaine « probtp-finance.fr », enregistré le 24 juin 2024.

2. La présente demande est soumise pour décision, conformément aux dispositions des articles L.45-2 et suivants du Code des Postes et Communications électroniques et du Règlement des procédures alternatives de résolution des litiges de l'AFNIC, entrée en vigueur le 22 mars 2016.

B. LES PARTIES

1. LA REQUERANTE : BTP PREVOYANCE

a. Un membre du groupe PRO BTP

3. L'Institution agréée BTP PREVOYANCE fait partie du groupe PRO BTP lequel est un groupe de protection sociale au service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du secteur du BTP qui offre à ses adhérents, via différentes entités, les services suivants :

- de compléments santé professionnelle ;
- de prévoyance, via l'entité BTP PREVOYANCE ;
- de retraite complémentaire ;
- d'assurances professionnelles et individuelles non-professionnelles ;
- d'épargne et de gestion financière, notamment via la société PRO BTP FINANCE ;
- et, enfin, d'accès à des destinations de vacances à des tarifs préférentiels.

L'association sommitale PRO BTP est chargée d'assurer la gouvernance politique et d'en définir les orientations.

4. Son rôle social et sociétal est d'autant plus important que le groupe PRO BTP compte à ce jour près de :

- 3 millions d'assurés bénéficiaires de prestations de complémentaire santé ;
- 1,52 millions d'allocataires de prestations de retraite complémentaire ;
- 227.002 entreprises cotisantes pour des solutions de prévoyance ;
- 5.913 collaborateurs salariés.

b. BTP PREVOYANCE, titulaire de plusieurs marques dont la marque semi-figurative « PRO BTP FINANCE »

5. BTP PREVOYANCE est titulaire :

- depuis le 11 février 2002, de la marque française verbale renouvelée « PRO BTP » n°3146851 ;
- depuis le 7 février 2012, de la marque française semi-figurative renouvelée « PRO BTP FINANCE » n°3894981 ;
- depuis le 17 juin 2022, de la marque française figurative « PRO BTP » n° 4877862 .

6. La société PRO BTP FINANCE, incluse dans le groupe PRO BTP, est titulaire du nom de

domaine « probtpfinance.com » enregistré depuis le 4 mars 2008 et toujours réservé à ce jour. La Requérante, BTP PREVOYANCE, n'étant pas le titulaire direct de ce nom de domaine, PRO BTP FINANCE donne pouvoir à BTP PREVOYANCE de se prévaloir, pour son compte, du nom de domaine « probtpfinance.com », du nom de domaine « probtpfinance.fr », ainsi que de sa dénomination sociale et son nom commercial, et faire valoir les droits de propriété intellectuelle et antériorité que ces derniers constituent aux fins de la présente procédure.

## 2. LE TITULAIRE DU NOM DE DOMAINE « PROBTP-FINANCE.FR »

7. Le nom de domaine « probtp-finance.fr » a été réservé le 24 juin 2024 par une personne dont l'identité n'est pas divulguée sur les bases de données WHOIS.

8. Ce nom de domaine ne mène à aucune page web exploitée, mais seulement à une page affichée par le bureau d'enregistrement :

[VISUEL]

Pièce n°11 : Capture d'écran de la page affichée par le nom de domaine « probtp-finance.fr ».

Voire à une page n'affichant aucun site web :

[VISUEL]

Pièce n°12 : Capture d'écran de la page affichée par le nom de domaine « probtp-finance.fr ».

## II. ARGUMENTS ET DEMANDES DE LA REQUERANTE

9. Il sera démontré que la requérante a intérêt à agir (A) pour demander, à titre principal, le transfert du nom de domaine « probtp-finance.fr » à son bénéficiaire (B) et, à titre subsidiaire, sa suppression (C).

### A. A TITRE PRELIMINAIRE, L'INTERET A AGIR DE LA REQUERANTE

#### ➤CADRE JURIDIQUE

10.L'article L45-6 du Code des postes et des télécommunications (ci-après, « CPCE ») prévoit que « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. »

11.Les cas prévus par l'article L45-2 du même code comprennent, notamment, ceux dans lesquels un nom de domaine est :

-Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

-Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

12.Le Règlement de la procédure SYRELI prévoit en son article II, vi, b. que :

« Pour chaque dossier présenté en séance par le Rapporteur, le Collège est tenu d'évaluer :

-l'intérêt à agir du Requérent (...) »

13.L'intérêt à agir désigne l'avantage qu'une partie peut espérer retirer du succès ou du rejet d'une prétention.

14.Il en résulte que l'intérêt à agir au titre de la procédure « SYRELI » doit être caractérisé au regard de celui constitué par l'atteinte portée notamment à des droits de propriété intellectuelle.

15.L'intérêt à agir est ainsi caractérisé en présence, notamment, d'une marque, d'un nom de domaine, d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial identique, quasi-identique ou similaire au nom de domaine litigieux selon l'AFNIC.

16.Le collège de l'AFNIC considère dans ses décisions « SYRELI » qu'un « lien » entre le

requérant et la société titulaire d'une marque à laquelle un nom de domaine porte atteinte doit être établi grâce aux pièces transmises.

17. Ce lien doit être un lien « juridique » et doit être démontré y compris en présence d'un nom de domaine.

18. Lorsqu'une marque est détenue par l'une des sociétés d'un groupe et que le requérant est une autre société du groupe, l'AFNIC exige qu'une pièce permette d'établir un lien entre ces dernières.

19. Le défaut d'intérêt à agir peut être pallié par l'octroi d'un pouvoir à la requérante.

20. Les pouvoirs en matière d'exercice des droits attachés à un nom de domaine ou à un nom commercial ne sont soumis à aucun formalisme légal.

#### ➤APPLICATION A L'ESPECE

21. Marques similaires. Comme évoqué plus haut, il ressort des pièces transmises que la Requérante, BTP PREVOYANCE, est titulaire :

- de la marque française verbale « PRO BTP » n°3146851 déposée le 11 février 2002 pour les classes 36 et 38 et renouvelée le 6 janvier 2022 ;

- de la marque française semi-figurative « PRO BTP FINANCE » n°3894981 déposée le 7 février 2012 pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41, 44 et 45 renouvelée le 4 janvier 2022 ;

- de la marque française figurative « PRO BTP » n° 4877862 déposée le 17 juin 2022 pour les classes 35, 36, 38, 41, 44 et 45 .

22. Ces marques font chacune l'objet d'une exploitation en ligne via les différents sites web du groupe PRO BTP.

23. Le nom de domaine litigieux, « probtp-finance.fr », enregistré le 24 juin 2024, en sus d'inclure la marque verbale « PRO BTP » dans son intégralité et d'être similaire à la composante verbale de la marque figurative est, sinon identique, fortement similaire à la marque semi-figurative « PRO BTP FINANCE ».

24. En conséquence de quoi, la Requérante dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux « probtp-finance.fr » au titre de ses droits antérieurs sur les marques française verbale « PRO BTP », française semi-figurative « PRO BTP FINANCE » et française figurative .

25. Nom de domaine, dénomination sociale et nom commercial antérieurs. La société PRO BTP FINANCE :

- Est titulaire du nom de domaine « probtpfinance.com » ;

o Qu'elle exploite à la date de la présente requête :

[VISUEL]

Pièce n°20 : Capture d'écran de la page d'accueil du site probtpfinance.com, consultée le 4 juillet 2024

o Et depuis une date antérieure à la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux :

[VISUEL]

Pièce n°21 : Capture d'écran du 4 juillet 2024 de la page d'accueil du site probtpfinance.com le 2 février 2011 sur le site <https://web.archive.org/>

-Est titulaire du nom de domaine « probtpfinance.fr » ;

- A pour dénomination sociale « PRO BTP FINANCE » ;

- Utilise le nom « PRO BTP FINANCE » comme nom commercial.

26. La Requérante, BTP PREVOYANCE dispose d'un pouvoir qui lui est donné par la société PRO BTP FINANCE, membre du groupe PRO BTP pour agir dans le cadre de la présente procédure sur le fondement du nom de domaine détenu par PRO BTP FINANCE ainsi que de la dénomination sociale et du nom commercial de cette dernière.

27. Le nom de domaine litigieux, « probtp-finance.fr » reproduit intégralement la dénomination sociale et le nom commercial « PRO BTP FINANCE » de la société du même nom.

28. De même, ce dernier constitue un typosquatting du nom de domaine

« probtpfinance.com ».

29. En conséquence de quoi, la Requérante dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux « probtp-finance.fr » au titre des droits antérieurs de la société PRO BTP FINANCE sur le nom de domaine « probtpfinance.com », le nom de domaine « probtpfinance.fr », la dénomination sociale de cette dernière ainsi que son nom commercial.

#### B. A TITRE PRINCIPAL, LE TRANSFERT DU NOM DE DOMAINE « probtp-finance.fr » A LA REQUERANTE

30. L'article L45-6 du Code des postes et des télécommunications prévoit que les demandes pouvant être formulée à l'office d'enregistrement compétent par toute personne démontrant un intérêt à agir lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. sont « la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine ».

31. A ce titre, la Requérante entend demander le transfert du nom de domaine litigieux en ce que ce dernier porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle, et particulièrement aux marques, dont elle est titulaire (1) ainsi qu'aux droits protégés par la loi d'une entité soeur du Groupe PRO BTP lui ayant donné pouvoir pour agir (2.).

#### 1. L'ATTEINTE AUX MARQUES FRANÇAISES ANTERIEURES « PRO BTP » ET « PRO BTP FINANCE » DONT EST TITULAIRE LA REQUERANTE

32. L'article L45-2 du CPCE prévoit que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

(...)

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; ».

33. L'atteinte portée à ces droits (a) ainsi que l'absence de bien-fondé de cette atteinte par le titulaire du nom de domaine (b) seront démontrées.

#### a. L'atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle

##### ➤ CADRE JURIDIQUE

34. Conformément aux dispositions de l'article L713-1 du code de la propriété intellectuelle (ci-après, le « CPI »), « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés. ».

35. Droits conférés par l'enregistrement de la marque. L'article L713-2 du même code prévoit qu' : « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».

36. A la lettre de l'article L45-2 du CPCE, la seule atteinte « susceptible » à un droit de propriété intellectuelle est sanctionnée par l'AFNIC par le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, de telle sorte que le caractère inexploité du site web n'y fait pas obstacle et est un indice de l'absence d'intérêt légitime du titulaire (cf. infra, n°60).

37. Conformément à la jurisprudence du collège de l'AFNIC, le risque de confusion peut être caractérisé en présence d'une pratique de « typosquatting » consistant en la pratique d'un enregistrement de nom de domaine avec un orthographe et/ou une rédaction légèrement différente du nom de domaine initial ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe.

38. L'AFNIC retient, en outre, que la reproduction, dans un nom de domaine, avec une simple adjonction de tirets permet, en outre, de caractériser le risque de confusion dans les mêmes conditions que lorsque la reproduction a lieu à l'identique.

➤ APPLICATION A L'ESPECE

39.Reproduction à l'identique de la marque « PRO BTP FINANCE » dans la vie des affaires. Le nom de domaine litigieux, « probtp-finance.fr », enregistré le 24 juin 2024, inclut la marque verbale « PRO BTP » appartenant à la Requérante dans son intégralité et est similaire à la composante verbale de la marque figurative .

Mais le nom de domaine litigieux est, surtout, identique à la marque semi-figurative « PRO BTP FINANCE » qu'il intègre totalement.

Toutes ces marques ont une date de dépôt antérieure à la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

40. Le fait que le nom de domaine soit en vente au travers de la page WHOIS qui permet de faire une offre suffit à caractériser un usage dans la vie des affaires ayant pour but de tirer indûment profit de la réservation de ce nom de domaine que le titulaire n'a aucunement le droit d'exploiter.

[VISUELS]

41.Ce à quoi il faut ajouter que ces manoeuvres sont le préalable classique à des opérations de phishing et d'escroquerie pouvant être dirigées contre les adhérents et clients du groupe PRO BTP.

42. La Requérante n'a ainsi jamais donné l'autorisation à quelque tiers que ce soit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

43. A défaut, usage d'un signe similaire à la marque « PRO BTP FINANCE » et risque de confusion. Si le signe ne devait être estimé identique par le Collège, ce dernier déciderait que la similarité du nom de domaine litigieux avec la marque « PRO BTP FINANCE » aurait pour seul effet de créer une confusion entre les produits et services proposés par le Groupe PRO BTP et, si le nom de domaine venait à être exploité, tirerait inévitablement parti des fautes de frappes et de la confusion des internautes venus se rendre sur le site « probtpfinance.com », en général pour y faire des opérations financières à risque concernant notamment leur épargne.

44. Usage d'un signe similaire aux marques « PRO BTP » et risque de confusion. Le nom de domaine litigieux constitue également une reprise à l'identique de la composante verbale de la marque « PRO BTP », susceptible de créer un risque de confusion avec les activités du Groupe PRO BTP et, au travers lui, de la Requérante.

b. Le titulaire du nom de domaine ne peut se prévaloir d'aucun droit ni exception sur le nom de domaine litigieux

45. L'article L45-2 du CPCE prévoit que l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits, notamment de propriété intellectuelle, « sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

i.Absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux

➤CADRE JURIDIQUE

46.Charge de la preuve. La charge de la preuve de l'intérêt légitime pèse, à la lettre de l'article L45-2 du CPCE sur le titulaire du nom de domaine (« sauf si le demandeur [devenu titulaire du nom de domaine] justifie d'un intérêt légitime »).

47.L'article R20-44-43 du CPCE prévoit que « peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une

offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »

48. L'absence d'intérêt légitime est appréciée par le Collège de l'AFNIC suivant un faisceau d'indices.

49. Le titulaire du nom de domaine litigieux doit pouvoir démontrer que le nom de domaine est utilisé, qui plus est dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé.

50. S'agissant de l'utilisation du nom de domaine, le Collège de l'AFNIC a pu décider que l'absence d'intérêt légitime était caractérisée lorsque le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page d'attente du bureau d'enregistrement, ce qui démontrait également que le titulaire ne s'était pas préparé à l'usage dudit nom de domaine.

51. Le cas échéant, le titulaire doit pouvoir démontrer qu'il dispose d'un droit sur le signe en question.

52. L'AFNIC a pu retenir l'absence d'intérêt légitime dès lors qu'aucune marque appartenant au titulaire du nom de domaine litigieux n'a pu être relevée dans la base marque de l'INPI ou encore qu'une recherche sur le moteur de recherche Google démontre que tous les résultats sont en lien avec le Requérant.

53. Enfin, le titulaire peut démontrer qu'il a un intérêt légitime dans un usage non commercial du nom de domaine qui n'a pas pour objet de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

#### ➤ APPLICATION A L'ESPECE

54. Il apparaît, tout d'abord, que le titulaire du nom de domaine litigieux n'utilise ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine litigieux dont la saisie dans un navigateur internet laisse apparaître tantôt une page du bureau d'enregistrement :

[VISUEL]

Pièce n°11 : Capture d'écran de la page affichée par le nom de domaine « probtp-finance.fr ».

Tantôt une page n'affichant aucun site web :

[VISUEL]

Pièce n°12 : Capture d'écran de la page affichée par le nom de domaine « probtp-finance.fr », consultée le 5 juillet 2024.

55. Il apparaît ensuite que le titulaire du nom de domaine litigieux ne peut se prévaloir d'aucun droit sur les marques « PRO BTP FINANCE » ou encore « PRO BTP ».

[VISUEL]

Pièce n°30 : Capture d'écran du 10 juillet 2024 de la base marque INPI (1/3)

[VISUEL]

Pièce n°31 : Capture d'écran du 10 juillet 2024 de la base marque INPI (2/3)

[VISUEL]

Pièce n°32 : Capture d'écran du 10 juillet 2024 de la base marque INPI (3/3)

56. Il apparaît également à la suite d'une recherche avec les mots-clefs « pro btp » dans le moteur de recherche Google que la première page ne présente que des sites liés à des noms de domaine appartenant au groupe PRO BTP, en quoi le titulaire du nom de domaine litigieux n'est pas connu sous ce nom :

[VISUEL]

Pièce n°33 : Capture d'écran du 5 juillet 2024 des résultats de la recherche des mots-clefs « pro btp » sur Google.fr (1/3)

[VISUEL]



Pièce n°34 : Capture d'écran du 5 juillet 2024 des résultats de la recherche des mots-clefs « pro btp » sur Google.fr (2/3)

[VISUEL]

Pièce n°35 : Capture d'écran du 5 juillet 2024 des résultats de la recherche des mots-clefs « pro btp » sur Google.fr (3/3)

57. Il en va de même pour les mots clefs « pro btp finance » :

[VISUEL]

Pièce n°36 : Capture d'écran du 10 juillet 2024 des résultats de la recherche des mots-clefs « pro btp finance » sur Google.fr (1/2)

[VISUEL]

Pièce n°37 : Capture d'écran du 10 juillet 2024 des résultats de la recherche des mots-clefs « pro btp » sur Google.fr (2/2)

58. Il résulte de ce qui précède que le titulaire du nom de domaine litigieux n'a pas d'intérêt légitime à réserver ledit nom de domaine.

ii. Mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux

➤ CADRE JURIDIQUE

59. L'article R20-44-43 du CPCE prévoit que « peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

60. L'AFNIC décide de manière constante que la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine s'apprécie au regard d'un faisceau d'indices.

61. La disponibilité à la vente du nom de domaine litigieux est un élément de preuve de cette mauvaise foi.

62. De même que l'est la volonté de profiter de la renommée du Requéranant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

63. Cette dernière est également particulièrement caractérisée lorsque le titulaire du nom de domaine litigieux ne pouvait ignorer l'existence et les droits de la Requéranante.

➤ APPLICATION A L'ESPECE

64. Comme exposé plus haut, en sus de ne pas être exploité (cf. supra, n°54), le nom de domaine litigieux est disponible à la vente (cf. supra, n°40).

65. Il a également été exposé que seule la requérante est connue sous les noms des marques dont elle est titulaire (cf. supra, n°55 à 57).

66. De plus, il est manifeste que le titulaire du nom de domaine litigieux ne pouvait ignorer les droits ou l'existence de la Requéranante en ce qu'une simple recherche google suivant les termes « pro btp » et « pro btp finance » (cf. supra, n°56 et 57) renvoie à des sites web dont les noms de domaine sont détenus par la Requéranante ; tel est, par exemple, le cas du nom de domaine « probtpfinance.com » enregistré depuis le 4 mars 2008.

67. Compte tenu de tout ce qui précède, et vu les articles L45-2, L45-6 et R20-44-43 du CPCE ainsi que L713-1 et L713-2 du CPI, il est demandé, à titre principal, à l'AFNIC de décider que l'enregistrement le 24 juin 2024 du nom de domaine « probtbp-finance.fr » :

- Porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante ;
- N'est pas justifié par un intérêt légitime ;
- A été fait de mauvaise foi par son titulaire ;

Et, en conséquence, d'accepter la demande de la Requérante de transfert du nom de domaine à son bénéficiaire.

## 2. L'ATTEINTE PAR LE NOM DE DOMAINE LITIGIEUX AUX DROITS DE LA SOCIETE PRO BTP FINANCE PROTEGES PAR LA LOI

68. L'article L45-2 du CPCE prévoit que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ; ».

69. Une atteinte est ainsi portée par le nom de domaine litigieux aux noms de domaine antérieurs du Groupe PRO BTP (a) ainsi qu'à la dénomination sociale et au nom commercial de PRO BTP FINANCE (b).

a. Le typosquatting des noms de domaine antérieurs « probtbpfinance.com » et « probtbpfinance.fr » dont est titulaire la société PRO BTP FINANCE et de nombreux autres dont est titulaire BTP PREVOYANCE

### ➤ CADRE JURIDIQUE

70. L'AFNIC estime que peuvent justifier le transfert ou la suppression d'un nom de domaine les droits antérieurs protégés par l'article 1240 du code civil, dont les noms de domaine antérieurs.

71. A ce titre, elle estime, de manière constante qu'un nom de domaine antérieur et/ ou une dénomination sociale constituent un droit garanti par la loi, auquel il est porté atteinte lorsque trois conditions sont réunies pour chacun :

- (i) Le requérant détient un signe distinctif ;
- (ii) Le requérant justifie d'un usage antérieur de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté, et ;
- (iii) Le requérant démontre qu'il peut exister un risque de confusion entre les deux signes dans l'esprit du consommateur.

72. Un signe, tel qu'un nom de domaine, peut être estimé « distinctif » s'il reprend l'élément distinctif d'un droit de propriété intellectuelle ou encore d'une dénomination sociale ou d'un nom commercial.

73. Usage antérieure. S'agissant de la condition d'usage antérieur, ce dernier est démontré par la production de captures d'écran du site du site <https://www.web.archive.org> démontrant l'usage du nom de domaine à une date antérieure à l'enregistrement de celui dont il est demandé la transmission.

[VISUEL]

AFNIC, Guide pratique d'accompagnement aux PARL, 2022, p. 12, disponible à cette adresse : <https://www.afnic.fr/wp-media/uploads/2022/10/Guide-Pratique-daccompagnement-aux-PARL.pdf> , consulté le 4 juillet 2024.

74. Risque de confusion. Le Collège de l'AFNIC a estimé que le risque de confusion était, en matière de nom de domaine, caractérisé en présence de la reprise du nom de domaine antérieur dans son entièreté, même avec l'adjonction d'un autre mot.

75. Le risque de confusion s'apprécie eu égard aux signes entre eux et de leur composante verbale distinctive principale.

76. Renommée. La renommée d'un nom de domaine est également prise en compte par l'AFNIC pour évaluer le risque de confusion et la volonté du titulaire du nom de domaine litigieux pour profiter de cette renommée.

77. La renommée d'un nom de domaine peut s'évincer d'un faisceau d'indices et notamment de résultats de moteurs de recherche.

78. La volonté de profiter de cette renommée se manifeste, notamment :

- Par l'absence d'autorisation du titulaire du droit antérieur ;
- Ou encore par l'absence d'activité liée au nom de domaine litigieux.

➤ APPLICATION A L'ESPECE

79. La société PRO BTP FINANCE est titulaire d'un nom de domaine antérieur et antérieurement exploité identique au nom de domaine litigieux réservé le 24 juin 202442.

80. Caractère distinctif. Ce dernier est identique aux marques enregistrées dont est titulaire la Requérante. L'agencement des mots « PRO BTP » y compris « PRO BTP FINANCE » ne recouvrent aucun sens global dans le langage courant et correspondent à un choix arbitraire pour désigner les produits assurantiels et financiers commercialisés par le Groupe PRO BTP et, particulièrement, par PRO BTP FINANCE.

81. Usage antérieur. PRO BTP FINANCE a enregistré le nom de domaine « probtpfinance.com » enregistré depuis le 4 mars 200843 qu'elle exploite au moins depuis le 2 février 2011 (cf. saisie d'écran ci-dessous).

[VISUEL]

Pièce n°21 : Capture d'écran du 4 juillet 2024 de la page d'accueil du site probtpfinance.com le 2 février 2011 sur le site <https://web.archive.org/>

82. Renommée, risque de confusion et absence d'usage du nom de domaine litigieux. Comme démontré plus haut, une simple recherche avec les mots-clés « pro btp » dans Google permet de constater que la première page ne présente que des sites liés à des noms de domaine appartenant au groupe PRO BTP.

83. L'enregistrement du nom de domaine litigieux, inexploité par son titulaire, a pour seul but de tirer profit de la renommée de la Requérante, très importante dans le secteur, notamment assurantiel, auprès des professionnels du BTP et que de simples recherches Google permettent d'établir (cf. supra, n°55 à 57).

84. Par ailleurs, la Requérante n'a jamais donné l'autorisation à quelque tiers que ce soit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

b. L'atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial antérieurs de la société « PRO BTP FINANCE »

85. Dénomination sociale. Dans les mêmes conditions, l'atteinte à la dénomination sociale ainsi qu'au nom commercial par un nom de domaine litigieux est sanctionnée du transfert dudit nom de domaine.

86. Ces derniers doivent répondre des conditions de distinctivité, d'usage antérieur au nom de domaine litigieux, lequel doit également présenter un risque de confusion avec ces derniers.

87. Application à l'espèce. La société PRO BTP FINANCE est en activité depuis le 23 novembre 199044, date depuis laquelle elle utilise la dénomination sociale « PRO BTP FINANCE ». Cette dénomination fait l'objet d'une marque semi-figurative, distinctive et renommée au sens de la jurisprudence de l'AFNIC, avec laquelle le nom de domaine litigieux entretient un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, lequel, si le nom de domaine était amené à être utilisé, pourrait être trompé par les manoeuvres de son titulaire.

88. En vertu de quoi il est établi que l'enregistrement du nom de domaine litigieux porte

atteinte à la dénomination sociale « PRO BTP FINANCE ».

89. En conséquence, au regard de tout ce qui précède, et vu l'article L45-2 du CPCE ainsi que la jurisprudence du Collège de l'AFNIC, il est demandé, à titre principal, à l'AFNIC de décider que l'enregistrement le 24 juin 2024 du nom de domaine « probtp-finance.fr », porte atteinte aux droits protégés par la loi de la société PRO BTP FINANCE, pour le compte de laquelle la Requérante a pouvoir d'agir, et, en conséquence, d'accepter la demande de la Requérante de transfert du nom de domaine à son bénéficiaire.

C. A TITRE SUBSIDIAIRE, LA SUPPRESSION DU NOM DE DOMAINE « probtp-finance.fr »

90. S'il n'accordait pas à la Requérante le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéficiaire, le Collège accorderait à tout le moins sa suppression.

### III. PIECES JUSTIFICATIVES

1. Avis de situation SIRENE INSEE de l'Association PRO BTP.
2. Extrait du site internet du groupe PRO BTP.
3. Avis de situation SIRENE de BTP PREVOYANCE.
4. Extrait INPI de PRO BTP FINANCE.
5. Notice descriptive de la marque française verbale « PRO BTP » n°3146851.
6. Notice descriptive de la marque française semi-figurative « PRO BTP FINANCE » n°3894981.
7. Notice descriptive de la marque française figurative « PRO BTP » n° 4877862.
8. Informations concernant le nom de domaine « probtpfinance.com » issues du site internet Who.is.
9. Pouvoir BTP PREVOYANCE donné par PRO BTP FINANCE.
10. Informations concernant le nom de domaine « probtp-finance.fr » issues du site internet Who.is.
11. Capture d'écran de la page affichée par le nom de domaine « probtp-finance.fr ».
12. Capture d'écran de la page affichée par le nom de domaine « probtp-finance.fr », consultée le 5 juillet 2024.
13. Décision Syreli, n° FR-2020-02181, <boralia.fr>.
14. Décision Syreli, n°FR-2014-00707, <bambinou.fr>.
15. Décision Syreli, n°FR-2013-00434, <tamagochi.fr>.
16. Décision Syreli, n°FR-2016-01252, <maisons.fr>.
17. Décision Syreli, n°FR-2021-02564, <lebaou.fr>.
18. Décision Syreli, n°FR-2021-02373, <byo.fr>.
19. Décision Syreli, n°FR-2013-00465, <prenompatronyme.fr>.
20. Capture d'écran de la page d'accueil du site probtpfinance.com, consultée le 4 juillet 2024.
21. Capture d'écran du 4 juillet 2024 de la page d'accueil du site probtpfinance.com le 2 février 2011 sur le site <https://web.archive.org/>.
22. Informations concernant le nom de domaine « probtpfinance.fr » issues du site internet Who.is.
- 22.1. Attestation SafeBrands de titularité du nom de domaine « probtpfinance.fr » du 23 juillet 2024.
23. Décision Syreli, n°FR-2024-03882, <entiledefrance.fr>.
24. Décision Syreli, n°FR-2024-03899, <epsiens.fr>.
25. Décision Syreli, n°FR-2023-03374, <port-gallice.fr>.
26. Décision Syreli, n°FR-2024-03881, <zadigoutlet.fr>.
27. Décision Syreli, n°FR-2023-03570, <caguadeloupe.fr>.
28. Décision Syreli, n°FR-2020-02135, <patronyme.fr>.
29. Décision Syreli, n°FR-2024-03859, <bouyguesachats.fr>.
30. Capture d'écran du 10 juillet 2024 de la base marque INPI (1/3).
31. Capture d'écran du 10 juillet 2024 de la base marque INPI (2/3).
32. Capture d'écran du 10 juillet 2024 de la base marque INPI (3/3).

33. Capture d'écran du 5 juillet 2024 des résultats de la recherche des mots-clefs « pro btp » sur Google.fr (1/3).
34. Capture d'écran du 5 juillet 2024 des résultats de la recherche des mots-clefs « pro btp » sur Google.fr (2/3).
35. Capture d'écran du 5 juillet 2024 des résultats de la recherche des mots-clefs « pro btp » sur Google.fr (3/3).
36. Capture d'écran du 10 juillet 2024 des résultats de la recherche des mots-clefs « pro btp finance » sur Google.fr (1/2).
37. Capture d'écran du 10 juillet 2024 des résultats de la recherche des mots-clefs « pro btp » sur Google.fr (2/2).
38. Décision Syreli, n°FR-2022-02706, <pajemploiurssaf.fr>.
39. Décision Syreli, n°FR-2020-02181, <togg.fr>.
40. Décision Syreli, n°FR-2022-02706, <cesu.fr>.
41. Décision Syreli, n°FR-2024-03331, <www-boursobank.fr>.
42. Décision Syreli, n°FR-2021-02268, <patreon.fr>.
43. Décision Syreli, n°FR-2021-0237, <navetteparcaterix.fr>.
44. Décision Syreli, n°FR-2021-02575, <autoentrepreneur-urssaf.fr>.
45. Décision Syreli, n°FR-2022-03085, <parcaterixfrance.fr>.

Le Requéant 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. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard de l'avis de situation au répertoire SIRENE (annexe 3) et des notices complètes de marques (annexes 5 à 7) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <probtpr-finance.fr> est quasi identique aux marques du Requéant et notamment à la marque semi-figurative française « PRO BTP FINANCE » enregistrée le 07 février 2012 sous le numéro 3894981 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41, 44 et 45.

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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <probtp-finance.fr> est quasi identique à la marque semi-figurative française antérieure du Requérant « PRO BTP FINANCE » enregistrée le 07 février 2012 sous le numéro 3894981 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41, 44 et 45.

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 BTP PREVOYANCE active au répertoire SIRENE depuis le 03 novembre 1959 sous le numéro 784 621 468 exerçant des activités générales de sécurité sociales (*annexe 3*) ;
- Le Requérant, la société BTP PREVOYANCE est membre du groupe PRO BTP, groupe de protection sociale au service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du secteur du BTP ;
- Le Requérant déclare que le groupe PRO BTP compte à ce jour près de 3 millions d'assurés bénéficiaires de prestations de complémentaire santé, 1,52 millions d'allocataires de prestations de retraite complémentaire, 227.002 entreprises cotisantes pour des solutions de prévoyance et 5.913 collaborateurs salariés ;
- Le groupe PRO BTP offre à ses adhérents, via différentes entités, des services et notamment de prévoyance, via l'entité BTP PREVOYANCE et d'épargne et de gestion financière, notamment via la société PRO BTP FINANCE (*annexe 2*) ;
- Le Requérant, la société BTP PREVOYANCE est titulaire de marques antérieures et notamment de la marque française « PRO BTP FINANCE » enregistrée le 07 février 2012 sous le numéro 3894981 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41, 44 et 45 ;
- L'activité de la société PRO BTP FINANCE est présentée sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <probtpfinance.com> et ce depuis le 02 février 2011 (*annexes 20 et 21*) ; Par ailleurs l'extrait de base whois communiqué démontre que le groupe PRO BTP est titulaire du nom de domaine <probtpfinance.fr>, enregistré le 19 mars 2008 (*annexes 20 à 22*) ;
- Les premiers résultats obtenus suite à la recherche effectuée sur Google sur les termes « pro btp » et « pro btp finance » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requérant ou des entités du groupe PRO BTP (*annexes 33 à 37*) ;
- Le Requérant déclare « n'avoir jamais donné l'autorisation à quelque tiers que ce soit d'enregistrer le nom de domaine litigieux » ;
- Le nom de domaine <probtp-finance.fr>, enregistré le 24 juin 2024, est quasi-identique aux marques du Requérant et notamment à la marque française antérieure « PRO BTP FINANCE » enregistrée le 07 février 2012 à laquelle a été ajouté un trait d'union entre les termes « btp » et « finance » ; cette pratique s'apparente à du typosquatting visant à tromper les internautes en exploitant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le nom de domaine <probtp-finance.fr> reprend quasi à l'identique la

dénomination sociale de la société PRO BTP FINANCE, entité du groupe PRO BTP auquel appartient également le Requérant ;

- Le 05 juillet 2024, la page du site web vers lequel renvoyait le nom de domaine <probt-p-finance.fr> indiquait « *Web page blocked – You have tried to access a web page that is in violation of your internet usage policy* ».

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 avait enregistré le nom de domaine <probt-p-finance.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes.

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 <probt-p-finance.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 <probt-p-finance.fr> au profit du Requérant, la société BTP PREVOYANCE.

## 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 Guyancourt, le 23 septembre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

