

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

groupecolas.fr

Demande n° FR-2023-03716



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société COLAS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : groupecolas.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 6 décembre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 6 décembre 2024

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 décembre 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 29 décembre 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 30 janvier 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <groupecolas.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 ainsi que les réseaux.

S'appuyant sur un effectif d'environ 58 000 collaborateurs, le groupe Colas opère dans une cinquantaine de pays dans le monde et sur les cinq continents. Le groupe Colas réalise chaque année environ 60 000 chantiers et dispose d'un réseau de 3000 unités de production et de recyclage de matériaux. En 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Colas s'est élevé à 15,53 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 et en anglais 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 classe 01, 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 en date du 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 « groupecolas.fr », qui a été réservé le 06 décembre 2023 (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 « groupecolas.fr », effectuée le 6 décembre 2023. Ce nom de domaine litigieux pointe vers une page d'interface de l'hébergeur de ce nom de domaine et est donc inactive (Annexe 7). Par ailleurs, des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine litigieux (Annexe 8).

Ce nom de domaine contesté reproduit à l'identique les marques distinctives « COLAS » du Requérant.

La présence du terme descriptif « groupe » ne permet pas d'écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant. Bien au contraire, le terme « groupe » qui lui est associé renforce le risque de confusion car il renvoie et sera perçu par les internautes comme faisant référence au groupe Colas, regroupant la société mère COLAS, le Requérant, et ses filiales.

Ainsi, le consommateur et les internautes, et en particulier les clients et fournisseurs du Requérant, pourraient croire à tort que le site internet <https://groupecolas.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 « groupecolas.fr » est postérieur et hautement similaire aux droits de propriété intellectuelle suivants détenus par le Requérant :

- aux marques notoires française « COLAS » et  n° 3051318 et 4337437 et « COLAS » de l'Union Européenne n°010799559 (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 « groupecolas.fr » porte donc atteinte aux droits de 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

D'après les informations communiquées par l'AFNIC (Annexe 9), le nom de domaine litigieux « groupecolas.fr » a été réservé au nom de :

Titulaire :

[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 :

- 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 ;

- Il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Titulaire et le Requérant pouvant justifier la réservation du nom de domaine litigieux et le Requérant 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 « groupecolas.fr » ne redirige pas vers un site actif, la page renvoyant vers une page d'interface de l'hébergeur IONOS (Annexe 7).

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'interface de son hébergeur
Le nom de domaine « groupecolas.fr » est donc dépourvu de toute offre réelle de produits et/ou de services et, au regard des autres éléments soulevés par le Requérant, sa réservation ne peut être considérée comme étant légitime.

En outre, le nom de domaine litigieux reproduisant à l'identique la marque du Requérant, en association avec le terme « groupe » qui renvoie au groupe Colas dont le Requérant en est à la tête, les internautes et clients du Requérant sont susceptibles de croire que le site internet vers lequel il donne lieu <https://groupecolas.fr/> (Annexe 7) émane du Requérant ou est à tout le moins économiquement lié à lui, de sorte que son contenu lui sera attribué. Ainsi, il ne peut être envisagé aucune utilisation future du nom de domaine litigieux, qui n'empièterait pas ou ne tirerait indûment profit des marques « COLAS » du Requérant.

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

Comme indiqué ci-dessus, grâce au succès de l'activité commerciale du Requérant 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 Requérant 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 Requérant 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.

En outre, tous les résultats Google pour les termes « GROUPE COLAS » sont en lien avec le Requérant et / ou ses filiales (Annexe 10).

Au regard de ces éléments, il semble peu probable que le Titulaire ait pu ignorer les activités du Requérant 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 « groupe », démontre que le choix de ce nom de domaine ne pouvait être une coïncidence et visait à profiter de la renommée du groupe Colas dont la société mère s'avère être le Requérant, créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

En outre, d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 8), 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.

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 ".

Par conséquent, le Requérant soutient que l'enregistrement de ce nom de domaine « groupecolas.fr » par le Titulaire visait à porter atteinte aux droits du Requérant et a donc été effectué de mauvaise foi.

Pour l'ensemble des raisons indiquées ci-dessus, le Requérant est fondé à soutenir que le nom de domaine litigieux « groupecolas.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 « groupecolas.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 Requéant

Annexe 2 Captures d'écran du site du Requéant montrant ses résultats 2022

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

Annexe 4 Copie des marques du Requéant invoquées

Annexe 5 Whois du nom de domaine litigieux « groupecolas.fr »

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

Annexe 7 Capture d'écran du site internet du nom de domaine groupecolas.fr

Annexe 8 Serveur de messagerie du nom de domaine groupecolas.fr

Annexe 9 Informations communiquées par l'AFNIC demande de levée d'anonymat

Annexe 10 Recherche Google des termes « GROUPE COLAS » »

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. 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 Requéant est en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces documents 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 Requéant.

ii. L'intérêt à agir du Requéant

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 Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <groupecolas.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société COLAS immatriculée le 10 août 2018 sous le numéro 552 025 314 au R.C.S. de Paris ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - 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.

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 <groupecolas.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 reprise intégrale de ladite marque précédée du terme « groupe », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises.

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 immatriculée le 10 août 2018 sous le numéro 552 025 314 au R.C.S. de Paris (*annexe 1*) ;
- La société COLAS est une entreprise française de travaux publics, spécialisée dans la construction et l'entretien d'infrastructures de transports, d'aménagements urbains et de loisirs (*annexe 10*) ;
- En 2022, le chiffre d'affaires consolidé du groupe Colas s'est élevé à 15,5 milliards d'euros au total dans le monde dont 6,2 milliards d'euros pour l'activité en France (*annexe 2*) ;
- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « COLAS », depuis 2000, et du nom de domaine <colas.com> depuis 1997 (*annexes 4 et 3*) ;
- Une décision rendue par le Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI a reconnu la notoriété de la marque « COLAS » du Requérant (*annexe 6*) ;
- Le nom de domaine <groupecolas.fr> a été enregistré le 6 décembre 2023 par une personne physique (*annexe 8*) dont les nom et prénom ne correspondent pas à la dénomination « COLAS » (*annexe 9*) ;
- Le Requérant déclare que « Il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Titulaire et le Requérant pouvant justifier la réservation du nom de domaine litigieux et le Requérant n'a pas autorisé l'enregistrement de ce nom de domaine par

- le Titulaire » ;*
- Le nom de domaine <groupecolas.fr> est la reprise des marques antérieures « COLAS » du Requérant précédée du terme « groupe », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises ;
 - Les résultats de la recherche effectuée sur Google sur les termes « GROUPE COLAS » (annexe 10) démontrent :
 - Qu'ils sont tous en lien avec le Requérant ;
 - Que le premier résultat proposé est le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <colas.com> du Requérant ;
 - Des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <groupecolas.fr> (annexe 8) ;
 - Le 13 décembre 2023, le nom de domaine <groupecolas.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (annexe 7).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire, résidant en France, ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <groupecolas.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 <groupecolas.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 <groupecolas.fr> au profit du Requérant, 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 08 février 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

