

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

bouygues-compte-a-jour.fr

Demande n° FR-2023-03486



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOUYGUES

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bouygues-compte-a-jour.fr

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

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

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 6 juillet 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 Requérant.
- 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 21 juillet 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 17 août 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bouygues-

compte-a-jour.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]

« En date du 23 mars 2023, un tiers contrevenant a déposé le nom de domaine bouygues-compte-a-jour.fr

Ce dépôt porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle ainsi qu'à l'image de marque du groupe Bouygues ; il se caractérise notamment par l'entretien d'une confusion délibérée avec la société Bouygues Telecom, filiale détenue directement par Bouygues.

À titre liminaire, BOUYGUES est une société anonyme française immatriculée au RCS de Paris sous le n°572 015 246 (Pièce Jointe (PJ) 1 : K-Bis au 12 juin 2023), et cotée depuis 1970 à la Bourse de Paris ; sa présence au sein du CAC 40 a quasiment été continue depuis 1970. BOUYGUES a été fondée par [son fondateur] en 1952 ; elle était dénommée « Entreprise [prénom nom du fondateur] » et initialement spécialisée dans le secteur d'activité du bâtiment.

Par la suite, le Groupe BOUYGUES s'est développé en France ainsi qu'à l'international, et s'est diversifié autour de trois principaux pôles d'activités : la construction et les services associés, les médias et les télécoms.

Le 4 octobre 2022, le Groupe BOUYGUES a fait l'acquisition de la société EQUANS, spécialisée dans le secteur de l'énergie et des services ; le groupe ne compte désormais pas moins de 200 000 collaborateurs et est implanté dans 81 pays.

BOUYGUES est, au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, la société-mère du groupe et détient de nombreuses filiales dont les plus importantes sont Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, Equans, Bouygues Telecom et TF1 (PJ 2, 3 et 4).

Au 31 décembre 2022, le Groupe BOUYGUES a enregistré un chiffre d'affaires de 37,6 milliards d'euros.

Dans le cadre de l'enregistrement litigieux susvisé, BOUYGUES a dans un premier temps envoyé le 20 avril 2023 le courrier DHL ci-joint (PJ 5) au Bureau d'enregistrement du nom de domaine, Key-Systems GmbH (dont les coordonnées se trouvaient dans la fiche Whois du nom de domaine (fiche Whois jointe en annexe du courrier)). Cet envoi a été doublé d'un envoi électronique (PJ 6).

BOUYGUES n'a reçu à ce jour aucune réponse de Key Systems GmbH.

BOUYGUES, représentée par [son Directeur Juridique], (Pièce jointe n°7 et 8 : Mandats du Directeur Général au Secrétaire Général et du Secrétaire Général au [Directeur Juridique] - cf §4), requiert de la part du Collège de l'AFNIC la transmission du nom de domaine bouygues-compte-a-jour.fr.

Au sens de l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques (ci-après "CPCE"), BOUYGUES dispose d'un intérêt légitime à agir du fait de la détention de différents titres de propriété intellectuelle exploités au sein des classes de produits et services suivants :

A. En France, BOUYGUES détient les marques suivantes :

1. Les marques dénominatives françaises BOUYGUES n° 1 197 243 et 92 408 370 : (PJ 9 et 10 : certificats de renouvellements de l'INPI de 2022) ;
2. Les marques semi-figuratives françaises BOUYGUES n°1 197 244 et 92 408 369 : (PJ 11 et 12 : certificats de renouvellements de l'INPI de 2022) ; et,
3. le nom de domaine bouygues.fr enregistré le 13/06/1996, renouvelé chaque année

jusqu'au 13/05/2023 ; (PJ 13 ; Whois au 25/01/2023) ;

B. À l'international, BOUYGUES détient les marques suivantes :

4. Les marques dénominatives internationales BOUYGUES n° R390 770 (désignant 18 pays) et n° 949 188 (désignant 11 autres pays) : (PJ 14 et 15 : certificats de renouvellements de l'OMPI de 2022 et 2017) ;

5. La marque semi figurative internationale BOUYGUES n° R390 771 (désignant 18 pays) : (PJ 16 : certificat de renouvellement de l'OMPI de 2022) ; et,

6. Le nom de domaine bouygues.eu enregistré depuis le 4/03/2006 et renouvelé à chaque échéance et jusqu'au 4/03/2032 : (PJ 17 : Whois 29/06/2023) ;

7. Le nom de domaine bouygues.com enregistré le 31/12/1997 et renouvelé depuis à chaque échéance jusqu'au 30/12/2023 : (PJ 18 : Whois au 5/11/2022).

La marque BOUYGUES, depuis sa création en 1952, jouit en France et à l'international, d'une image de marque particulièrement forte, laquelle est exploitée par le Groupe dans le cadre de ses différents projets d'envergure.

En témoignent les décisions rendues en sa faveur et appuyant le fait que BOUYGUES bénéficie d'une renommée en France et à l'international.

A titre d'exemple, entre 2021 et 2023, sept décisions rendues par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ont ordonné le transfert au profit de BOUYGUES de noms de domaine litigieux.

L'OMPI a considéré que les trois conditions sine qua non à ce transfert étaient remplies : (i) une confusion délibérée et évidente, (ii) une absence de droits et/ou d'intérêt légitime du déposant, et enfin (iii) un usage manifestement de mauvaise foi :

1. Décision UDRP D2020-27603 du 5 janvier 2021 relative au nom de domaine bouyguesfr.com ;

2. Décision UDRP D2020-2715 du 5 janvier 2021 relative au nom de domaine bouygues-fr.com ;

3. Décision UDRP D2021-0672 du 10 juin 2021 relative au nom de domaine bouygues.sucks ;

4. Décision UDRP D2022-0049 du 30 mars 2022 [...];

5. Décision UDRP D2022-0050 du 30 mars 2022 [...];

6. Décision UDRP D2023-1452 du 5 juin 2023 relative au nom de domaine bouygues-groupes.com;

7. Décision UDRP D20233-1447 du 19 juin 2023 relative au nom de domaine bouygues-groups.com.

En 2021, 2022 et 2023, le collège de l'AFNIC a, en outre, émis trois décisions en faveur de BOUYGUES en ordonnant le transfert au nom de BOUYGUES :

- du nom de domaine signa4bouygues.fr (décision Syreli FR-2021-02316) qui redirigeait vers un site actif de vente de signalétique pour chantiers ;

- du nom de domaine bouyguesonline.fr (décision Syreli FR-2022-02962) qui renvoyait vers <https://verifietafactureenligne.com/> et qui avait été réservé par un tiers usurpant l'identité [d'un tiers] ;

- du nom de domaine bouygues-abo.fr (décision Syreli FR-2023-03225) qui a fait apparaître une page imitant un site internet de notre filiale BOUYGUES TELECOM.

Par ailleurs, BOUYGUES atteste qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire et/ou extra-judiciaire relative à l'usage litigieux du nom de domaine bouygues-compte-a-jour.fr, n'est en cours à la date de la présente requête.

Conformément aux termes de l'article L. 45-2 du CPCE, BOUYGUES considère que l'usage du nom de domaine bouygues-compte-a-jour.fr entre dans le cas visé au sein de son alinéa 2, en portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de BOUYGUES, que le titulaire de ce nom de domaine ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

1. Le nom de domaine bouygues-compte-a-jour.fr fait usage du nom BOUYGUES, également patronyme de la famille fondatrice et portant également atteinte aux droits à l'image de ses membres en tant que personnalités publiques.

Le bouygues-compte-a-jour.fr ajoute les éléments « compte à jour » au nom Bouygues, qui peuvent notamment faire référence à leurs abonnements et forfaits téléphoniques proposés par notre filiale BOUYGUES TELECOM ; ces termes ne sont pas distinctifs et ne sont pas susceptibles de supprimer le risque de confusion entre le nom de domaine bouygues-compte-a-jour.fr et les titres de propriété intellectuelle de BOUYGUES.

Le tiers contrevenant a déposé un nom de domaine contenant le nom Bouygues et pour lequel aucune autorisation de quelque nature que ce soit ne lui a été octroyée de la part de Bouygues.

En conséquence, le contrevenant se rend coupable d'usurpation de nom de domaine, de contrefaçon et plus largement, de violation des droits de propriété intellectuelle au titre de L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Le Whois du nom de domaine bouygues-compte-a-jour.fr ne divulguant pas les coordonnées du titulaire (PJ 19), BOUYGUES a rempli sur le site de l'AFNIC, le 24 mai 2023, le formulaire de demande de divulgation des coordonnées du titulaire, en développant les raisons de sa demande ; l'AFNIC a répondu à BOUYGUES en lui transmettant les informations ci-jointes (PJ 20). L'adresse postale renseignée n'est pas du tout correcte ; il est impossible d'y envoyer un courrier recommandé. La Direction Juridique de Bouygues a donc envoyé un courriel à l'adresse électronique ([...]@gmail.com) du titulaire (PJ 21), qui a été réceptionné sans erreur mais qui est resté à ce jour sans réponse (PJ 22).

La mauvaise foi du titulaire se démontre par le fait qu'il a initialement choisi de cacher son identité lors de la réservation du nom de domaine, de renseigner une adresse postale inutilisable, et qu'il n'apporte aucune réponse au courrier électronique de mise en demeure que BOUYGUES lui a envoyé le 20 avril 2023.

2. *Selon les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE, « 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 » ;*

Même si aucun site n'apparaît pour l'instant sur le nom de domaine bouygues-compte-a-jour.fr, nous pouvons supposer que le tiers propriétaire a acquis le nom de domaine en envisageant de s'en servir pour réaliser des manœuvres frauduleuses ; une plateforme peut être en cours de construction ; le titulaire est toujours en mesure, par exemple, de réaliser des tentatives de phishing visant à dérober les identifiants de connexion des victimes, ou de tirer des bénéfices illégaux d'éventuels abonnés de BOUYGUES TELECOM qui pourraient confondre son site, une fois construit, avec un site de BOUYGUES TELECOM, puisqu'il profite illégalement de la renommée de la marque BOUYGUES.

À partir du nom de domaine bouygues-compte-a-jour.fr, la création de fausses adresses électroniques usurpant l'identité de collaborateurs de BOUYGUES est également possible.

En conséquence, la continuité de l'usage de ce nom de domaine par le contrevenant entraînerait des conséquences fortement préjudiciables pour le Groupe Bouygues ainsi que pour l'ensemble des personnes lésées par cette confusion.

BOUYGUES sollicite donc de la part du Collège de l'AFNIC qu'il ordonne le transfert du nom de domaine bouygues-compte-a-jour.fr au profit de BOUYGUES conformément à notre exposé ci-dessus et au règlement Syreli. »

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*) et des certificats de renouvellements des marques françaises (*annexes 9 à 12*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bouygues-compte-a-jour.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société BOUYGUES immatriculée le 12 juillet 1999 sous le numéro 572 015 246 au RCS de Paris ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale française « BOUYGUES » numéro 1197243 enregistrée le 4 mars 1982 et régulièrement renouvelée pour les classes 6, 16, 19, 28, 35, 37, 40 à 45 ;
 - La marque verbale française « BOUYGUES » numéro 92408370 enregistrée le 3 mars 1993 et régulièrement renouvelée pour les classes 6, 7, 9, 16, 19, 28, 35 à 45 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « BOUYGUES » numéro 1197244 enregistrée le 4 mars 1982 et régulièrement renouvelée pour les classes 6, 16, 19, 28, 35, 37, 40 à 45 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative française « BOUYGUES » numéro 92408369 enregistrée le 3 mars 1992 et dûment renouvelée pour les classes 6, 7, 9, 16, 19, 28, 35 à 45.

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 <bouygues-compte-a-jour.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « BOUYGUES » numéro 1197243 enregistrée le 4 mars 1982 et régulièrement renouvelée car il est composé de la reprise à l'identique de la marque « BOUYGUES » suivie des termes « compte-a-jour » pouvant faire référence à un service de mise à jour de compte à destination des clients du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est 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 BOUYGUES, s'est diversifié autour de 4 principaux pôles d'activités : la construction, les médias, les télécoms ainsi que le secteur de l'énergie et des services ; il compte 200 000 collaborateurs et une présence dans 81 pays (*annexe 3*) ;
- Le Requérant est titulaire de diverses marques « BOUYGUES » (*annexes 9 à 12 et 14 à 16*) et noms de domaine comportant le terme « BOUYGUES » (*annexes 17 et 18*) ;
- Les premiers résultats de la recherche effectuée sur Google et Bing sur le terme « BOUYGUES » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requérant (*annexe 2*) ;
- Le nom de domaine <bouygues-compte-a-jour.fr>, enregistré le 23 mars 2023 (*annexe 19*), est la reprise intégrale des marques « BOUYGUES » du Requérant suivie des termes « compte-a-jour » pouvant faire référence à un service de mise à jour de compte à destination des clients du Requérant ;
- Le Requérant précise que « aucun site n'apparaît pour l'instant sur le nom de domaine bouygues-compte-a-jour.fr » ;
- Le Requérant souligne que l'adresse postale donnée par le Titulaire du nom de domaine <bouygues-compte-a-jour.fr> est incorrecte et inutilisable (*annexe 20*) ;
- Le Requérant indique que la mise en demeure adressée au Titulaire le 26 mai 2023, lui enjoignant d'abandonner le nom de domaine, est restée sans réponse (*annexes 21 et 22*).

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire, qui ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant, avait enregistré le nom de domaine <bouygues-compte-a-jour.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion avec intention de tromper les 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 <bouygues-compte-a-jour.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 <bouygues-compte-a-jour.fr> au profit du Requérant, la société BOUYGUES.

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 24 août 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

