

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

bouyguesachats.fr

Demande n° FR-2024-03859



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOUYGUES SA

Le Titulaire du nom de domaine : Madame ou Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bouyguesachats.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 octobre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 14 octobre 2024

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 mars 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- 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 9 avril 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 7 mai 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bouyguesachats.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]

« Un tiers contrevenant a déposé le nom de domaine bouyguesachats.fr le 14 octobre 2013 (Pièce Jointe (PJ) 1 : Fiche Whois du nom de domaine au 19 mars 2024).

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

À titre liminaire, BOUYGUES est une société anonyme française immatriculée au RCS de Paris sous le n°572 015 246 (PJ 2 : K-Bis au 29 janvier 2024), 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 [Anonymisation] en 1952 ; elle était dénommée « Entreprise [Anonymisation] Bouygues » 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 201 500 collaborateurs et est implanté dans plus de 80 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 3, 4 et 5).

Au 31 décembre 2023, le Groupe BOUYGUES a enregistré un chiffre d'affaires de 56 milliards d'euros.

Dans le cadre de l'enregistrement litigieux susvisé, BOUYGUES a dans un premier temps rempli un formulaire de demande de divulgation des coordonnées du titulaire du nom de domaine bouyguesachats.fr, car l'accès à ces données était restreint sur la fiche Whois de l'AFNIC.

BOUYGUES a obtenu en retour la réponse ci-jointe (PJ 6) et a envoyé, le 13 décembre 2023, un courriel à l'adresse [Anonymisation], resté à ce jour sans réponse (PJ 7).

BOUYGUES a donc envoyé un courrier recommandé à [Anonymisation] (PJ 8), également resté à ce jour sans réponse, le pli ayant été avisé et non réclamé (PJ 9).

Enfin, BOUYGUES a rempli un formulaire pour vérifier l'éligibilité et la joignabilité du titulaire du nom de domaine, ce qui a permis à l'AFNIC de confirmer ces informations (PJ 10). Le nom de domaine n'a donc pas été supprimé par l'AFNIC.

BOUYGUES, représentée par [Anonymisation], Directeur Juridique, (Pièce jointe n°11 et 12 : Mandats du Directeur Général au Secrétaire Général et du Secrétaire Général au Directeur Juridique, [Anonymisation] 8- cf §4), requiert de la part du Collège de l'AFNIC la transmission du nom de domaine bouyguesachats.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 13 et 14 : certificats de renouvellements de l'INPI de 2022) ;
2. Les marques semi-figuratives françaises BOUYGUES n°1 197 244 et 92 408 369 :(PJ 15 et 16 : 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 13/05/2024 ; (PJ 17 ; Whois au 21/03/2024) ;

B. À l'international, BOUYGUES détient les marques suivantes désignant notamment la classe 37 :

4. Les marques dénominatives internationales BOUYGUES n° R390 770 (désignant 18 pays) et n° 949 188 (désignant 11 autres pays) : (PJ 18 et 19 : certificats de renouvellements de l'OMPI de 2022 et 2017) ;
5. La marque semi figurative internationale BOUYGUES n° R390 771 (désignant 18 pays) : (PJ 20 : 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 4/03/2025 : (PJ 21 : Whois 21/03/2024) ;
7. Le nom de domaine bouygues.com enregistré le 31/12/1997 et renouvelé depuis à chaque échéance jusqu'au 30/12/2024 : (PJ 22 : Whois au 21/03/2024).

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, de 2022 à aujourd'hui, huit 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 ces transferts 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 D2022-0049 du 30 mars 2022 relative au nom de domaine martinbouygues.com ;
2. Décision UDRP D2022-0050 du 30 mars 2022 relative au nom de domaine olivierbouygues.com ;
3. Décision UDRP D2023-0757 du 4 mai 2023 relative au nom de domaine bouygues-centralephotovoltaïque.com ;

4. Décision UDRP D2023-1452 du 5 juin 2023 relative au nom de domaine bouygues-groupes.com ;
5. Décision UDRP D2023-1447 du 19 juin 2023 relative au nom de domaine bouygues-groupes.com ;
6. Décision UDRP D2023-3756 du 25 novembre 2023 relative au nom de domaine bouyguesidf.com ;
7. Décision UDRP D2023-5039 du 25 janvier 2024 relative au nom de domaine bouyguegroupes.com.

En 2023, le collège de l'AFNIC a également émis une décision en faveur de BOUYGUES ordonnant le transfert au nom de BOUYGUES du nom de domaine bouygues-abo.fr (décision Syreli FR 2023-03225 du 30 mars 2023).

Par ailleurs, BOUYGUES atteste qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire et/ou extrajudiciaire relative à l'usage litigieux du nom de domaine bouyguesachats.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 bouyguesachats.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 bouyguesachats.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 bouyguesachats.fr ajoute l'élément « achats » ; ce terme « achats » n'est pas distinctif et n'est pas susceptible de supprimer le risque de confusion entre le nom de domaine bouyguesachats.fr et les titres de propriété intellectuelle de BOUYGUES.

Le tiers contrevenant ayant déposé bouyguesachats.fr 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.

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 et qu'il n'a apporté aucune réponse, ni au courriel ni au courrier électronique de mise en demeure que BOUYGUES lui a envoyés, respectivement le 13 décembre 2023 et le 16 janvier 2024.

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 » ;

La capture d'écran (PJ 23) du site internet correspondant au nom de domaine bouyguesachats.fr prouve que ce site est toujours actif à ce jour.

Nous pouvons donc supposer que le tiers propriétaire du bouyguesachats.fr peut toujours envisager de réaliser des manœuvres frauduleuses ; une plateforme peut toujours être en cours de construction ; le titulaire est toujours en mesure, par exemple, de réaliser des tentatives de phishing visant à tirer des bénéfices illégaux d'éventuels tiers qui pourraient confondre son site avec un site officiel de la société BOUYGUES ou de l'une de ses filiales, puisqu'il profite illégalement de la renommée de la marque BOUYGUES.

À partir du nom de domaine bouyguesachats.fr, la création de fausses adresses électroniques usurpant l'identité de collaborateurs de BOUYGUES est 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 bouyguesachats.fr au profit de BOUYGUES conformément à notre exposé ci-dessus et au règlement Syreli. »

Le Requéant 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 Requéant

Au regard de l'extrait Kbis (annexe 2), des certificats de renouvellements des marques françaises (annexes 13 à 16) et des extraits de base Whois (annexes 17, 21 et 22) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bouyguesachats.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société BOUYGUES immatriculée le 12 juillet 1999 sous le numéro 572 015 246 au RCS de Paris ;
- Aux marques suivantes du Requéant :
 - 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 1992 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.
- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - <bouygues.fr> enregistré le 12 juin 1996 ;
 - <bouygues.com> enregistré le 31 décembre 1997 ;
 - <bouyges.eu> enregistré le 4 mars 2006 ;

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 <bouyguesachats.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 du terme générique « achats », pouvant évoquer les activités commerciales et d'achats du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la 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 SA, 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 aujourd'hui plus de 200 000 collaborateurs et bénéficie d'une présence dans 81 pays (*annexes 4 et 5*) ;
- Le Requérant est titulaire de diverses marques « BOUYGUES » (*annexes 13 à 16 et 18 à 20*) et noms de domaine comportant le terme « BOUYGUES » (*annexes 17, 21 et 22*) ;
- 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 3*) ;
- Le nom de domaine <bouyguesachats.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 ladite marque suivie du terme générique « achats », pouvant évoquer les activités commerciales et d'achats du Requérant ;
- Le Requérant indique que la mise en demeure adressée au Titulaire le 13 décembre 2023 et le 16 janvier 2024, lui enjoignant la transmission du nom de domaine <bouyguesachats.fr>, est restée sans réponse (*annexe 7 à 9*) ;
- Le 21 mars 2024, le nom de domaine <bouyguesachats.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (*annexe 23*) ;
- Le Titulaire n'apporte aucune réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, 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 <bouyguesachats.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 <bouyguesachats.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 <bouyguesachats.fr> au profit du Requérant, BOUYGUES SA.

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 17 mai 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

