



DÉCISION DE L'AFNIC

bouygues-finance.fr

Demande n° FR-2017-01322

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOUYGUES
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bouygues-finance.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 02 novembre 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011.
Date d'expiration du nom de domaine : 02 novembre 2017
Bureau d'enregistrement : Ascio Technologies Inc.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 mars 2017 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 28 mars 2017.

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 et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 25 avril 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bouygues-finance.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Procuration donnée le 09 janvier 2017 par le Requéran au CABINET REGIMBEAU pour la procédure SYRELI sur le nom de domaine <bouygues-finance.fr> ;
- Extrait Kbis du 16 mars 2017 de la société BOUYGUES immatriculée le 12 juillet 1999 sous le numéro 572 015 246 au R.C.S. de Paris ;
- Certificat de renouvellement, daté du 08 février 2012, de la marque française « BOUYGUES » numéro 92 408 370 enregistrée le 03 mars 1992 par la société BOUYGUES pour les classes 6, 7, 9, 16, 19, 28, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 à 45 ;
- Certificat de renouvellement, daté du 08 février 2012, de la marque française « BOUYGUES » numéro 1 197 243 enregistrée le 04 mars 1982 par la société BOUYGUES pour les classes 6, 16, 19, 28, 35, 37 et 40 à 45 ;
- Certificat de renouvellement, daté du 17 décembre 2008, de la marque française « BOUYGUES TP » numéro 98 763 439 enregistrée le 09 décembre 1998 par la société BOUYGUES pour les classes 37 et 42 ;
- Certificat de renouvellement, daté du 09 juillet 2009, de la marque française « BOUYGUES CONSTRUCTION » numéro 99 820 969 enregistrée le 03 novembre 1999 par la société BOUYGUES pour la classe 37 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « BOUYGUES IMMOBILIER » numéro 10 3 770 331 enregistrée le 29 septembre 2010 par le Requéran pour les classes 36, 37, 38 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bouygues.fr> enregistré le 13 juin 1996 par le Requéran ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bouygues.com> enregistré le 31 décembre 1997 par le Requéran ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bouygues-finance.fr> enregistré le 02 novembre 2016 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran, du 17 mars 2017, de la page d'erreur 404 vers laquelle renvoie le nom de domaine <bouygues-finance.fr>.
- Copie de l'abrégé 2015 concernant les sociétés du groupe BOUYGUES à savoir, BOUYGUES CONSTRUCTION, BOUYGUES IMMOBILIER, COLAS, TF1 et BOUYGUES TELECOM ;
- Communiqué de presse du 23 février 2017 concernant les résultats annuels 2016 du Requéran ;
- Captures d'écrans de la page « Activité » du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <bouygues.com>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Le Requéran est la société BOUYGUES, leader français dans le domaine de l'immobilier, la construction, les telecoms et les médias.

Le Requéran est titulaire de nombreux droits sur le terme BOUYGUES, et notamment des droits suivants :

- BOUYGUES, marque française N° 1197243 déposée en 1982 (voir copie ci-joint) ;

- BOUYGUES, marque française N° 92408370 déposée en 1992 (voir copie ci-joint) ;
- BOUYGUES TP, marque française n° 98763439 déposée en 1998 (voir copie ci-joint) ;
- BOUYGUES CONSTRUCTION, marque française n° 99820969 déposée en 1999 (voir copie ci-joint) ;
- BOUYGUES IMMOBILIER, marque française n° 103770331 déposée en 2010 (voir copie ci-joint) ;
- les noms de domaine bouygues.fr et bouygues.com (voir copie Whois en PJ) ;
- BOUYGUES, dénomination sociale immatriculée sous le N° 572015246 (voir extrait Kbis ci-joint).
Ces marques ont été dûment renouvelées et sont exploitées depuis de très nombreuses années. Notoires en France, elles sont immédiatement liées par tout à chacun au Groupe BOUYGUES, présent sur les cinq continents.

Nous joignons à la présente plainte :

- une copie de l'Abrégé 2015 du Groupe Bouygues ;
- le bilan annuel Bouygues 2016.

Vous pouvez également consulter son site Internet <http://www.bouygues.com/> pour de plus amples détails (voir extrait en PJ).

Le Requéant a constaté que le nom de domaine <bouygues-finance.fr> avait été réservé par un tiers, qui a opté pour l'anonymat auprès du Bureau d'enregistrement Ascio Technologies Inc.

Vous trouverez ci-joint copie de l'extrait Whois de ce nom de domaine et de l'extrait du site Internet correspondant (pas en usage).

Vous noterez qu'un contact technique est toutefois mentionné : SimpleSite ApS. Cette société, après de nombreux échanges, nous a indiqué ne pas pouvoir obtenir l'autorisation de transfert du Titulaire.

Le nom de domaine <bouygues-finance.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant sur ses marques BOUYGUES. Le Requéant sollicite donc le transfert de ce nom de domaine à son profit, conformément à l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE).

I Intérêt à agir du Requéant

En l'espèce, le Requéant est titulaire de différents droits sur la dénomination BOUYGUES, et notamment de marques BOUYGUES.

Le nom de domaine <bouygues-finance.fr> est tout d'abord constitué du terme BOUYGUES, identique aux marques antérieures et du terme FINANCE, terme couramment utilisé et non distinctif. Le nom de domaine <bouygues-finance.fr> est donc principalement constitué du terme « BOUYGUES » qui se retrouve à l'identique dans les marques du Requéant, elles aussi parfois composées en seconde position de termes descriptifs.

Au vu de ce qui précède, le Requéant dispose bien d'un intérêt à agir l'encontre de ce nom de domaine.

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

Selon l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques, « (...) 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 »

A/ Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le nom domaine <bouygues-finance.fr> est similaire aux droits/marques détenues par le Requéant, tous antérieurs à la réservation de ce nom de domaine.

Le nom domaine <bouygues-finance.fr> porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requéant sur ses marques et autres droits de Propriété Intellectuelle.

B/ Preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 1er 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 ;
-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 ».*

En l'espèce, le Titulaire n'est pas connu sous le nom BOUYGUES ou sous un nom apparenté et ne propose aucune offre de service sous ce nom.

Au vu de ce qui précède, le Titulaire ne dispose pas d'intérêt légitime sur le nom de domaine <bouygues-finance.fr>.

Mauvaise foi du Titulaire

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 2 du CPCE, « 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 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 »

En l'espèce, le Titulaire du nom de domaine <bouygues-finance.fr> a souhaité profiter de la renommée du Requérant, ainsi que de la renommée des produits et services qui sont proposés sous cette marque, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Les marques du Groupe BOUYGUES font en effet l'objet d'une large communication, et ce dans le monde entier.

Or en réservant le nom de domaine <bouygues-finance.fr>, son Titulaire souhaite profiter de la renommée de cette marque pour attirer les internautes en créant une confusion dans l'esprit du public.

En outre, le fait d'avoir demandé à garder l'anonymat auprès du Registrar permet d'obtenir une indication supplémentaire quant à la mauvaise foi du Titulaire.

Il convient par conséquent de considérer que le nom de domaine <bouygues-finance.fr> a été réservé de mauvaise foi.

Au vu de ce qui précède, le Requérant dispose bien d'un Intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <bouygues-finance.fr>, ce dernier porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et est de mauvaise foi.

Nous remercions en conséquence l'AFNIC de bien vouloir reconnaître que le Requérant dispose d'un Intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <bouygues-finance.fr>, que ce dernier porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et est de mauvaise foi, et de bien vouloir prononcer la transmission du nom de domaine <bouygues-finance.fr> au profit du Requérant.».

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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bouygues-finance.fr> était similaire :

- Aux marques du Requéran et notamment :
 - o La marque française « BOUYGUES » numéro 92 408 370 enregistrée le 03 mars 1992 et dûment renouvelée pour les classes 6, 7, 9, 16, 19, 28, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 à 45 ;
 - o La marque française « BOUYGUES » numéro 1 197 243 enregistrée le 04 mars 1982 et dûment renouvelée pour les classes 6, 16, 19, 28, 35, 37 et 40 à 45 ;
 - o La marque française « BOUYGUES TP » numéro 98 763 439 enregistrée le 09 décembre 1998 et dûment renouvelée pour les classes 37 et 42 ;
 - o La marque française « BOUYGUES CONSTRUCTION » numéro 99 820 969 enregistrée le 03 novembre 1999 et dûment renouvelée pour la classe 37 ;
 - o La marque française « BOUYGUES IMMOBILIER » numéro 10 3 770 331 enregistrée le 29 septembre 2010 pour les classes 36, 37, 38 et 42.
- Aux noms de domaine du Requéran et notamment :
 - o <bouygues.fr> enregistré le 13 juin 1996 ;
 - o <bouygues.com> enregistré le 31 décembre 1997.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <bouygues-finance.fr> composé des marques « BOUYGUES » reprises à l'identique et du terme générique « finance », est similaire aux marques françaises antérieures « BOUYGUES » du Requéran et notamment :

- La marque française « BOUYGUES » numéro 92 408 370 enregistrée le 03 mars 1992 et dûment renouvelée pour les classes 6, 7, 9, 16, 19, 28, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 à 45 ;
- La marque française « BOUYGUES » numéro 1 197 243 enregistrée le 04 mars 1982 et dûment renouvelée pour les classes 6, 16, 19, 28, 35, 37 et 40 à 45.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société BOUYGUES.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que selon le Requéran, le Titulaire n'est pas connu sous le nom BOUYGUES ou sous un nom apparenté ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- o Le Requéran, la société BOUYGUES est titulaire de marques françaises antérieures et notamment :
 - La marque française « BOUYGUES » numéro 92 408 370 enregistrée le 03 mars 1992 et dûment renouvelée pour les classes 6, 7, 9, 16, 19, 28, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 à 45 ;
 - La marque française « BOUYGUES » numéro 1 197 243 enregistrée le 04 mars 1982 et dûment renouvelée pour les classes 6, 16, 19, 28, 35, 37 et 40 à 45 ;

- La marque française « BOUYGUES TP » numéro 98 763 439 enregistrée le 09 décembre 1998 et dûment renouvelée pour les classes 37 et 42 ;
- La marque française « BOUYGUES CONSTRUCTION » numéro 99 820 969 enregistrée le 03 novembre 1999 et dûment renouvelée pour la classe 37 ;
- La marque française « BOUYGUES IMMOBILIER » numéro 10 3 770 331 enregistrée le 29 septembre 2010 pour les classes 36, 37, 38 et 42.
- o Le Requéant est également titulaire des noms de domaine antérieurs suivants :
 - <bouygues.fr> enregistré le 13 juin 1996 par le Requéant ;
 - <bouygues.com> enregistré le 31 décembre 1997 par le Requéant ;
- o Le Requéant, la société BOUYGUES est présent dans plus de cent pays et recense près de 120 000 collaborateurs dont 67 436 en France ;
- o Le nom de domaine <bouygues-finance.fr> est composé de la marque « BOUYGUES » reprise à l'identique et du terme générique « finance » faisant notamment référence à la gestion du patrimoine d'entreprise ; pris dans son ensemble le nom de domaine laisse signifier que le site vers lequel renvoie le nom de domaine comporte des informations éditées par le Requéant ou bien le concernant.

Le Collège a considéré que, le Titulaire résidant en France ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéant et que les pièces et arguments du Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <bouygues-finance.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <bouygues-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 <bouygues-finance.fr> au profit du Requéant.

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 02 mai 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

