



DÉCISION DE L'AFNIC

bouygues-construction-tp.fr

Demande n° FR-2019-01762

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOUYGUES CONSTRUCTION S.A.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bouygues-construction-tp.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 novembre 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 novembre 2019

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 05 février 2019 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 21 février 2019.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Isabel TOUTAUD (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 mars 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bouygues-construction-tp.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 :

- Délégation de pouvoir du Requéran à la société NAMESHIELD SAS aux fins « d'engager auprès de l'Afnic une procédure SYRELI à l'encontre du nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> » ;
- Extrait Kbis du 03 octobre 2018, de la société BOUYGUES CONSTRUCTION immatriculée le 17 février 1988 sous le numéro 552 045 999 au RCS de Versailles ;
- Notice complète de la marque française « BOUYGUES CONSTRUCTION » numéro 99820969 enregistrée le 03 novembre 1999 et dûment renouvelée pour la classe 37 par la société BOUYGUES et faisant l'objet d'une concession de licence datée du 18 octobre 2012 au bénéfice du Requéran, la société BOUYGUES CONSTRUCTION ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bouyguesconstruction.fr> enregistré le 07 juin 1999 par la société BOUYGUES CONSTRUCTION ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> enregistré le 26 novembre 2018 sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écran, du 31 janvier 2019, des pages « Leader de la construction durable », « l'expert des projets complexes » du site web <https://www.bouygues-construction.com> ;
- Courriel du 22 janvier 2019 envoyé à la société EXPORTHOPE GROUP depuis l'adresse [...]@bouygues-construction-tp.fr au nom de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS rédigé en langue anglaise sans traduction ;
- Courriel du 25 janvier 2019 de la société EXPORTHOPE GROUP adressé au Requéran concernant la commande reçue par le Titulaire au nom de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2018-01595 concernant le nom de domaine <socara.fr> rendue le 27 juin 2018 ;
- Capture d'écran, du 31 janvier 2019, de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation totale de l'argumentation]

«La société BOUYGUES CONSTRUCTION S.A. (le « Requéran ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requêteur soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bouygues-construction-tp.fr> enregistré le 26 novembre 2018 par un Titulaire faisant l'objet d'une diffusion restreinte de ses données (Annexe 2).

Le Requêteur est une entité du groupe BOUYGUES (groupe industriel diversifié français fondé en 1952). Acteur global de la construction présent dans plus de 80 pays, BOUYGUES CONSTRUCTION conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l'industrie. En 2017, BOUYGUES CONSTRUCTION a réalisé un chiffre d'affaires de 11,7 milliards d'euros. (Annexe 3).

La société BOUYGUES S.A. est propriétaire de plusieurs marques « BOUYGUES CONSTRUCTION », dont la marque française « BOUYGUES CONSTRUCTION » n° 99820969 enregistrée le 03-11-1999 et dûment renouvelée. Une licence de marque a été concédée au Requêteur à compter du 18 octobre 2012 (Annexe 4)

Le Requêteur est également titulaire de plusieurs noms de domaine contenant les termes « BOUYGUES CONSTRUCTION », comme le nom de domaine <bouyguesconstruction.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 7 juin 1999 (Annexe 5).

Le Requêteur a constaté que le nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> a été enregistré le 26 novembre 2018 (Annexe 2). Ce nom de domaine redirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement 1&1 IONOS (Annexe 6). Le Requêteur soutient que l'ajout de l'abréviation « TP », associé à la marque et la dénomination du Requêteur dans le nom de domaine litigieux <bouygues-construction-tp.fr> ne permet pas d'éviter le risque de confusion avec le Requêteur. En effet, le terme « TP » est l'abréviation commune de « Travaux Publics », secteur dans lequel intervient le Requêteur à travers sa filiale BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS (Annexe 7).

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requêteur.

Par ailleurs, le Titulaire a utilisé le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage dit « phishing ». Le Titulaire a tenté de se faire passer pour un employé de la filiale du Requêteur en adressant un email à un fournisseur du Requêteur (Annexe 8).

En conséquence, le Requêteur considère que le nom de domaine est similaire à sa marque et qu'il a donc un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bouygues-construction-tp.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requêteur

Le nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> est similaire à la marque française antérieure «BOUYGUES CONSTRUCTION» numéro 99820969 enregistrée le 03 novembre 1999 et dûment renouvelée pour la classe 37 ainsi qu'à la dénomination sociale BOUYGUES CONSTRUCTION car il est composé des termes « BOUYGUES CONSTRUCTION » et suivis du terme « TP » faisant référence à la filiale du Requêteur BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS.

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime

Le Requêteur indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec Requêteur et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine utilisant la dénomination sociale du Requêteur. Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> le 26 novembre 2018, soit de nombreuses années l'enregistrement de la marque « BOUYGUES CONSTRUCTION » et du nom de domaine <bouyguesconstruction.fr> (Annexes 4 et 5) et de l'immatriculation de la société BOUYGUES CONSTRUCTION S.A. (Annexe 1).

En outre, le Requêteur affirme que le nom de domaine litigieux a été enregistré dans l'unique but de mener une tentative d'hameçonnage auprès des fournisseurs du Requêteur (Annexe 8).

Dès lors, le Requêteur soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requêteur est titulaire d'une licence d'utilisation de la marque antérieure « BOUYGUES CONSTRUCTION » antérieure à l'enregistrement du nom de domaine, et est dotée d'une notoriété importante en France comme à l'international (Annexe 3). Par conséquent, le Titulaire ne pouvait

ignorer l'existence de la marque « BOUYGUES CONSTRUCTION et de la dénomination sociale BOUYGUES CONSTRUCTION du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, le Requérant soutient que l'ajout du terme « TP », abréviation commune de « Travaux Publics », fait référence à sa filiale BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS (Annexe 7).

Le Requérant soutient en conséquence que le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec les marques et noms de domaine antérieurs.

De plus, le nom de domaine litigieux <bouygues-construction-tp.fr> redirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement 1&1 IONOS n'affichant aucune exploitation légitime évidente (Annexe 6). Le Titulaire a utilisé une adresse de courriel du type @bouygues-construction-tp.fr afin de se faire passer pour un employé de la filiale du Requérant BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et bénéficiaire d'une livraison de produits commandés à un fournisseur (Annexe 8).

Compte tenu de ce qui précède, le Requérant soutient que l'enregistrement du nom de domaine litigieux pour créer des adresses électroniques afin de se faire passer pour un employé de la filiale du Requérant et commander des produits auprès de fournisseurs peut être qualifié d'acte de mauvaise foi.

De précédents Collèges se sont prononcés en faveur de la transmission d'un nom de domaine litigieux au Demandeur dans l'hypothèse où le nom de domaine litigieux est utilisé dans le cadre de tentative d'hameçonnage. Merci de consulter la décision FR-2018-01595 relative au nom de domaine <socara.fr> (Annexe 9).

Ainsi, le Requérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <bouygues-construction-tp.fr> à son profit. Annexes».

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. 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 les courriels des 22 et 25 janvier 2019 fournis par le Requérant, bien que rédigés en langue étrangère, sont parfaitement explicites.

Le Collège a donc décidé de prendre en compte lesdites pièces.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéran, la société BOUYGUES CONSTRUCTION immatriculée le 17 février 1988 sous le numéro 552 045 999 au RCS de Versailles ;
- À la marque française « BOUYGUES CONSTRUCTION » numéro 99820969 enregistrée le 03 novembre 1999 et dûment renouvelée pour la classe 37 par la société BOUYGUES et faisant l'objet d'une concession de licence datée du 18 octobre 2012 au bénéfice du Requéran, la société BOUYGUES CONSTRUCTION ;
- Au nom de domaine <bouyguesconstruction.fr> enregistré le 07 juin 1999 par le Requéran, la société BOUYGUES CONSTRUCTION.

Le Collège a donc considéré que le Requéran avait un intérêt à agir.

iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

- a. Le Collège constate que le nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> est similaire à la marque française antérieure « BOUYGUES CONSTRUCTION » numéro 99820969 enregistrée le 03 novembre 1999 et dûment renouvelée pour la classe 37 par la société BOUYGUES et concédée au Requéran, la société BOUYGUES CONSTRUCTION ; cependant aucune pièce ne permet d'établir le contenu des droits concédés par ladite licence.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> n'était pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requéran sur sa marque.

- b. Le Collège constate que le Requéran développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <bouygues-construction-tp.fr> sur son signe distinctif « BOUYGUES CONSTRUCTION », dénomination sociale.

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que la dénomination sociale en tant que signe distinctif pouvait bénéficier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet dès lors que le Requéran justifie :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur.

Au vu des pièces déposées par le Requéran, le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> est la reprise intégrale et postérieure du signe distinctif « BOUYGUES CONSTRUCTION », dénomination sociale du Requéran ;
- L'antériorité d'usage est acquise par le Requéran sur la dénomination sociale « BOUYGUES CONSTRUCTION » depuis le 17 février 1988 date d'immatriculation de la société sous le numéro 552 045 999 au RCS de Versailles ;
- Le Requéran, la société BOUYGUES CONSTRUCTION, est une des entités du Groupe BOUYGUES présent dans près de 90 pays et compte 115 530 collaborateurs ;
- Le Requéran déclare qu'« *il n'a aucun lien d'aucune sorte avec le Titulaire du nom de domaine et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine utilisant la dénomination sociale du Requéran* » ;
- Une adresse de courriel utilise le nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> sur le modèle [p.nom]@bouygues-construction-tp.fr afin de commander du matériel chez un fournisseur au nom de BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS à l'adresse postale du

- Requérant, à livrer à une adresse différente ;
- Le Titulaire n'a déposé aucune réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait obtenu l'enregistrement du nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> en reprenant le signe distinctif à l'identique « BOUYGUES CONSTRUCTION », dénomination sociale du Requérant et ce, en induisant un risque de confusion.

Le Collège a donc conclu que le nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <bouygues-construction-tp.fr> au profit du Requérant.

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 29 mars 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

