



DÉCISION DE L'AFNIC

bouygues-constructionstp.fr

Demande n° FR-2020-02072

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOUYGUES CONSTRUCTION S.A.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur A.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bouygues-constructionstp.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 avril 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 avril 2021

Bureau d'enregistrement : EURODNS S.A.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 juin 2020 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 13 juillet 2020.

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), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 août 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bouygues-constructionstp.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 les pièces suivantes :

- Délégation de pouvoir du Requérant à la société NAMESHIELD SAS aux fins « d'engager auprès de l'Afnic une procédure SYRELI à l'encontre du nom de domaine <bouygues-constructionstp.fr> » ;
- Extrait Kbis du 07 février 2019, 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 Requérant, la société BOUYGUES CONSTRUCTION ;
- Copie du contrat de licence conclu le 21 décembre 2011 entre la société BOUYGUES et le Requérant accompagné de ses annexes :
 - Liste des marques « BOUYGUES CONSTRUCTION », « BOUYGUES BATIMENT », « BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS » appartenant à la société BOUYGUES ;
 - Liste des logos appartenant à la société BOUYGUES ;
 - Liste des noms de domaine déposés par BOUYGUES CONSTRUCTION, BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS comprenant le nom « BOUYGUES » ;
 - Liste des territoires visés par les marques de la société BOUYGUES ;
 - Liste des dénominations sociales dérivées de la dénomination BOUYGUES ;
- 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-constructionstp.fr> enregistré le 13 avril 2020 sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écran, du 11 juin 2020, des pages « Leader de la construction durable » et « L'expert des projets complexes » du site web <https://www.bouygues-construction.com> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2019-01817 concernant le nom de domaine <leclerc-coutances.fr> rendue le 14 juin 2019 ;

- Capture d'écran, du 11 juin 2020, de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <bouygues-constructionstp.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète 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-constructionstp.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 Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bouygues-constructionstp.fr> enregistré le 13 avril 2020 par un Titulaire faisant l'objet d'une diffusion restreinte de ses données (Annexe 2).

Le Requéran est une entité du groupe BOUYGUES (groupe industriel diversifié français fondé en 1952). Acteur global de la construction présent dans 60 pays, BOUYGUES CONSTRUCTION conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l'industrie. En 2019, BOUYGUES CONSTRUCTION a réalisé un chiffre d'affaires de 13,4 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 Requéran à compter du 18 octobre 2012. (Annexe 4)

Le Requéran 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 Requéran a constaté que le nom de domaine <bouygues-constructionstp.fr> a été enregistré le 13 avril 2020 (Annexe 2). Ce nom de domaine redirige vers une page avec des liens commerciaux (Annexe 6).

Le Requéran soutient que l'ajout de la lettre « S » et de l'abréviation « TP », associé à la marque et la dénomination du Requéran dans le nom de domaine litigieux <bouygues-constructionstp.fr> ne permet pas d'éviter le risque de confusion avec le Requéran. En effet, le terme « TP » est l'abréviation commune de « Travaux Publics », secteur dans lequel intervient le Requéran 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 Requéran.

En conséquence, le Requéran 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-constructionstp.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le nom de domaine <bouygues-constructionstp.fr> est similaire à la marque française antérieure « BOUYGUES CONSTRUCTION » n° 99820969 enregistrée le 03 novembre 1999 et dûment renouvelée pour la classe 37, ainsi qu'à la dénomination sociale BOUYGUES CONSTRUCTION. En effet, il est composé des termes « BOUYGUES CONSTRUCTION » et suivis de la lettre « S », marque du pluriel, et de l'abréviation « TP » faisant référence à la filiale du Requéran BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS.

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

Absence d'intérêt légitime

Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec Requéran 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.

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine

<bouygues-constructionstp.fr> le 13 avril 2020, 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).

Le nom de domaine redirige vers une page présentant des liens commerciaux (Annexe 6).

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéran 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 Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le Requéran soutient que l'ajout du terme « TP », abréviation commune de « Travaux Publics », fait référence à sa filiale BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS (Annexe 7).

Le Requéran 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.

Le nom de domaine redirige vers une page présentant des liens commerciaux (Annexe 6). De précédentes décisions ont ainsi reconnu la mauvaise foi du Titulaire lorsque le nom de domaine litigieux était utilisé afin de renvoyer les internautes vers des hyperliens.

Merci de consulter par exemple la décision SYRELI FR-2019-01817 relative au nom de domaine <leclerc-coutances.fr> (Annexe 8).

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <bouygues-constructionstp.fr> à son profit.

[Liste des annexes].».

Le Requéran 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 :

L'intérêt à agir du Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bouygues-constructionstp.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 ;
- Au nom de domaine <bouyguesconstruction.fr> enregistré le 07 juin 1999 par le Requéran, la société BOUYGUES CONSTRUCTION.
- 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 ;
Le contrat de concession de licence entre la société BOUYGUES et le Requéran stipule qu' « *il est convenu que le Concédant, [la société BOUYGUES] [...] assurera seul la défense desdits Signes distinctifs* » ;
Les marque, dénomination sociale et nom de domaine visés par le Requéran pour fonder sa demande, font partie intégrante des signes distinctifs détenus par la société BOUYGUES et visés par ladite clause.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requéran ne permettaient pas d'établir explicitement les droits dont disposerait le Requéran de défendre seul les marques de la société BOUYGUES et a donc conclu qu'il était dans l'impossibilité de se prononcer sur l'intérêt à agir du Requéran.

Le Collège a donc considéré que le Requéran ne disposait pas d'un intérêt à agir.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <bouygues-constructionstp.fr>.

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 19 août 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

