

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

bouyguesonline.fr

Demande n° FR-2022-02962



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOUYGUES SA

Le Titulaire du nom de domaine : La société SARL GRIS FRERES

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bouyguonline.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 avril 2022 soit postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 28 avril 2023

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 août 2022 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 9 septembre 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 4 octobre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

« BOUYGUES est une société anonyme française immatriculée au RCS de Paris sous le n°572 015 246 (Pièce Jointe (PJ) 1 : K-Bis au 23 juin 2022), 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 [X] en 1952 ; elle était dénommée « Entreprise Francis Bouygues » et initialement spécialisée dans le bâtiment.

Le Groupe BOUYGUES s'est développé en France et dans plus de 90 pays sur les 5 continents et s'est diversifié autour de 3 principaux pôles d'activités : la construction, les médias et les télécoms. BOUYGUES est la société-mère du Groupe et détient de nombreuses filiales dont les plus importantes sont Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, Bouygues Telecom et TF1 (PJ 2, 3 et 4). Au 31 décembre 2021, le Groupe BOUYGUES a enregistré un chiffre d'affaires de 37,6 milliards € et ne comptait pas moins de 124 600 collaborateurs.

La Direction Juridique de BOUYGUES a été avertie le 2 mai 2022 de l'enregistrement le 28 avril 2022 par la société SARL GRIS FRÈRES, Brossette 0, 85140 CHAUCHÉ (téléphone : +33 XXXXXXXXXX / email : XXXXXXXX@gmail.com) du nom de domaine bouyguesonline.fr ; ce nom de domaine renvoyait alors vers un site actif (PJ 5 : fiche Whois et copie d'écran au 6 mai 2022).

Bouygues a alors adressé, le 15 juin 2022, à la SARL GRIS FRÈRES et au bureau d'enregistrement HOSTING CONCEPTS B.V (PJ 6 et 7), un courrier chacun leur indiquant qu'ils n'ont pas le droit d'enregistrer des titres de propriété intellectuelle intégrant le nom BOUYGUES et leur demandant de restituer à BOUYGUES le nom de domaine bouyguesonline.fr.

La Direction Juridique de BOUYGUES a reçu le 11 juillet 2022 une réponse par courrier recommandé (PJ 8) de la SARL GRIS FRÈRES indiquant qu'ils n'étaient pas à l'origine de la réservation du nom de domaine bouyguesonline.fr et que le nom de leur société avait été usurpé. Par contre, BOUYGUES n'a reçu aucune réponse du Registrar HOSTING CONCEPTS B.V.

Les courriers de Bouygues du 15 juin 2022 ont également été envoyés par courriels et il est intéressant de noter que les courriels du titulaire et du bureau d'enregistrement sont les mêmes sur la fiche Whois (xxxxxxx@gmail.com) (PJ 9 et 10) ; cependant, la SARL GRIS FRÈRES nous a répondu dans son courrier en précisant son adresse de courrier électronique : [X]

BOUYGUES, représentée par M. [Prénom Nom] (Pièce jointe n°11 [...]), requiert du Collège de l'AFNIC la transmission à son nom du nom de domaine bouyguesonline.fr.

Selon l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques (ci-après "CPCE"), BOUYGUES estime qu'elle dispose d'un intérêt à agir car elle détient de nombreux titres de propriété intellectuelle exploités dans de nombreuses classes de produits et services.

A. En France, BOUYGUES détient les marques suivantes :

1. Les marques dénominatives françaises BOUYGUES n° 1 197 243 et 92 408 370 : (PJ 12

et 13 : certificats de renouvellements de l'INPI de 2022) ;

2. Les marques semi-figuratives françaises BOUYGUES n°1 197 244 et 92 408 369 :(PJ 14 et 15 : 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 16 ; Whois au 25/08/2022) ;

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 17 et 18 : certificats de renouvellements de l'OMPI de 2012 et 2017) ;

5. La marque semi figurative internationale BOUYGUES n° R390 771 (désignant 18 pays) : (PJ 19 : certificat de renouvellement de l'OMPI de 2012) ; et,

6. Le nom de domaine bouygues.eu enregistré depuis le 4/03/2006 et renouvelé à chaque échéance et jusqu'au 4/03/2023 : (PJ 20 : Whois au 27/06/2022) ;

7. Le nom de domaine bouygues.com enregistré le 31/12/1997 et renouvelé depuis à chaque échéance jusqu'au 30/12/2022 : (PJ 21 : Whois au 25/08/2022).

La marque BOUYGUES est ancienne, exploitée intensivement et le Groupe a lancé plusieurs campagnes de communication pour promouvoir sa marque auprès des consommateurs français et étrangers ; plusieurs décisions ont déjà été rendues en faveur de BOUYGUES appuyant le fait que BOUYGUES bénéficie d'une renommée en France et à l'international : en 2021 et 2022, 5 décisions de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ont ordonné le transfert à BOUYGUES de noms de domaine litigieux, estimant que les 3 conditions étaient remplies ((i) la confusion évidente entre les marques de Bouygues et le nom de domaine litigieux, (ii) l'absence de droits ou d'intérêt légitime du réservataire, et enfin (iii) la réservation et l'usage de mauvaise foi par celui-ci) :

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 relative au nom de domaine [prénom]bouygues.com ;

5. Décision UDRP D2022-0050 du 30 mars 2022 relative au nom de domaine [prénom]bouygues.com.

En 2021 également, le collège de l'AFNIC a également émis une décision en faveur de BOUYGUES en ordonnant le transfert à son nom du nom de domaine signa4bouygues.fr (décision Syreli FR-2021-02316) qui redirigeait vers un site actif de vente de signalétique pour chantiers.

BOUYGUES certifie qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire sur le nom de domaine bouyguesonline.fr, objet du litige, n'est en cours au moment où BOUYGUES formule sa demande.

Selon l'article L. 45-2 du CPCE, BOUYGUES entend justifier ci-après que le nom de domaine bouyguesonline.fr entre dans le cas de l'alinéa 2 de cet article, c'est-à-dire qu'il « porte 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 bouyguonline.fr reproduit à l'identique la marque BOUYGUES, qui est d'ailleurs un patronyme ; le nom de domaine litigieux peut également être considéré comme portant atteinte aux droits de la personnalité, car la plupart d'entre nous ne sommes pas sans savoir que BOUYGUES porte le nom de son créateur et est un groupe familial.

Le bouyguonline.fr ajoute les éléments « on line », termes anglais du langage courant signifiant « en ligne », c'est-à-dire « sur internet » ; ces mots ne sont pas distinctifs et ne sont pas susceptibles de supprimer le risque de confusion entre le nom de domaine bouyguonline.fr et les titres de propriété intellectuelle de BOUYGUES.

Enfin, la mauvaise foi du titulaire se démontre par le simple fait qu'il a usurpé le nom de la SARL GRIS FRÈRES pour procéder à l'enregistrement du bouyguonline.fr et a donc caché son identité véritable pour obtenir un titre de propriété intellectuelle intégrant le nom de la société BOUYGUES, sur lequel il n'a pas non plus de droits car BOUYGUES n'a a priori donné aucune autorisation d'utiliser ses marques à un tiers qui cacherait son identité.

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 » ;

Le véritable titulaire aurait donc usurpé le nom de la société SARL GRIS FRÈRES. Il ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir car il a fait renvoyer le nom de domaine bouyguonline.fr, dans la première semaine suivant sa réservation, vers un site actif proposant la vente d'une prestation d'hébergement, la création d'un site internet ou encore le changement de bureau d'enregistrement pour le nom de domaine ; désormais, le code source du nom de domaine, analysé par la Direction Informatique de Bouygues, indique qu'il renvoie actuellement vers la page active <https://verifietafactureenligne.com/> qui est une imitation du site de l'opérateur téléphonique Orange ; notre Direction Informatique pense qu'une plateforme est en cours de construction et qu'il s'agit d'une tentative de phishing visant à dérober les identifiants de connexion des victimes.

Il apparaît que l'usurpateur du nom de la SARL GRIS FRÈRES prévoit de diriger le site bouyguonline.fr vers un site par l'intermédiaire duquel il lui serait possible de réaliser des bénéfices en utilisant illégalement la renommée de la marque BOUYGUES, et non pas vers un site proposant une offre de biens ou services propres à l'activité de la société SARL GRIS FRÈRES dont il a usurpé le nom et si on peut dire, l'activité, pour pouvoir mieux cacher ses prévisions de fraudes ; en effet, une première recherche sur Infogreffe nous indique que la SARL GRIS FRÈRES est immatriculée depuis le 18 janvier 1991 au Greffe du Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon et que son activité est la construction de maisons individuelles. Les coordonnées téléphoniques renseignées dans la fiche WHOIS commencent étrangement par les chiffres 01 alors que la région dans laquelle se situe la société est joignable par des numéros commençant par l'indicatif 0X. (PJ 22 : Extrait du site des Pages Jaunes avec numéro de la société SARL GRIS FRÈRES).

Le véritable titulaire du nom de domaine bouyguonline.fr envisage sûrement de réaliser des fraudes en utilisant non seulement la réputation de la marque BOUYGUES sur laquelle est établi et reconnu un droit mais aussi le nom et la réputation de la SARL GRIS FRÈRES. L'adresse électronique indiquée dans les coordonnées du titulaire et du bureau

d'enregistrement sur la fiche WHOIS (xxxxxxx@gmail.com) laisse d'ailleurs à penser que le titulaire a pour seul but de gagner de l'argent en trompant le consommateur.

À partir du nom de domaine bouyguesonline.fr, la création de fausses adresses électroniques usurpant l'identité de collaborateurs de BOUYGUES est possible ; BOUYGUES a déjà connu ce type de situation et a déposé plainte au commissariat du 8ème arrondissement de Paris, le 27 mai 2021, pour de nombreux faits avérés de contacts crapuleux réalisés par internet par un certain « [Monsieur Y.] » se présentant comme Directeur des achats de BOUYGUES. Or aucun collaborateur ne répondant à ce nom ne fait partie du groupe BOUYGUES. Quelques sociétés ont été arnaquées et ont payé des commandes que BOUYGUES n'avait en réalité jamais passé (PJ 23 : Plainte du 27 mai 2021).

BOUYGUES sollicite donc du Collège de l'AFNIC qu'il ordonne le transfert du nom de domaine bouyguesonline.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 1), des certificats de renouvellements des marques françaises (annexes 12 à 15) et de l'extrait de base Whois (annexe 10) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bouyguesonline.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 dûment 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 dûment 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 dûment 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.

- Au nom de domaine <bouygues.fr> du Requérant enregistré le 12 juin 1996.

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 <bouyguesonline.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 marque « BOUYGUES », reprise à l'identique, suivie du terme anglais « online » signifiant « en ligne » en français, terme utilisé usuellement pour désigner la présence d'une structure, d'un service ou d'un produit sur internet.

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

• Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

Le Collège constate qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

• Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société BOUYGUES, s'est diversifié autour de 3 principaux pôles d'activités : la construction, les médias et les télécoms ; il compte 124 000 collaborateurs et une présence dans 81 pays (*annexe 3*) ;
- Le Requérant est titulaire de diverses marques « BOUYGUES » (*annexes 12 à 15 et 17 à 19*) et noms de domaine comportant le terme « BOUYGUES » (*annexes 16, 20 et 21*) ;
- Les 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 <bouyguesonline.fr>, enregistré le 28 avril 2022 au nom de la société SARL GRIS FRERES (*annexe 5*), est la reprise intégrale des marques « BOUYGUES » du Requérant suivie du terme anglais « online » signifiant « en ligne » en français, terme utilisé usuellement pour désigner la présence d'une structure, d'un service ou d'un produit sur internet ;
- Le 6 mai 2022, le nom de domaine <bouyguesonline.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (*annexe 5*) ;
- Le 15 juin 2022, le Requérant a adressé à la société SARL GRIS FRÈRES et au bureau d'enregistrement un courrier (*annexes 6 et 7*) et un mail (*annexes 9 et 10*) à chacun leur indiquant qu'ils ne sont pas autorisés à enregistrer des noms de domaine

- intégrant le terme « BOUYGUES » et leur demandant une transmission du nom de domaine <bouyguesonline.fr> ;
- Le 7 juillet 2022, la société SARL GRIS FRERES a répondu au Requérant par courrier en indiquant ne pas être à l'origine de l'enregistrement du nom de domaine <bouyguesonline.fr> et « qu'il s'agissait d'une usurpation d'identité » (annexe 8) ;
 - Le Requérant déclare, sans le démontrer que « désormais, le code source du nom de domaine, analysé par la Direction Informatique de Bouygues, indique qu'il renvoie actuellement vers la page active <https://verifietafatureenligne.com/> qui est une imitation du site de l'opérateur téléphonique Orange ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que l'enregistrement du nom de domaine <bouyguesonline.fr>, reprenant la marque « BOUYGUES » du Requérant, créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le nom de domaine 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 <bouyguesonline.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 07 octobre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

