

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

bouygues-es-fmfrance.fr

Demande n° FR-2023-03202



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BOUYGUES CONSTRUCTION

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

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bouygues-es-fmfrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 janvier 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 3 janvier 2024

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 janvier 2023 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 février 2023.

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), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 9 mars 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bouygues-es-fmfrance.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 t 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 Requéran t indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BOUYGUES CONSTRUCTION (le « Requéran t ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bouygues-es-fmfrance.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 t soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bouygues-es-fmfrance.fr> enregistré le 3 janvier 2023 (Annexe 2).

Le Requéran t est une entité du groupe BOUYGUES (groupe industriel diversifié français fondé en 1952). Acteur global de la construction présent dans plus de 60 pays, BOUYGUES CONSTRUCTION conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l'industrie. En 2021, BOUYGUES CONSTRUCTION a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros. (Annexe 3).

Le 21 décembre 2011, la société BOUYGUES a concédé au Requéran t des licences exclusives d'exploitation de marques (Annexe 4). L'avenant du 14 mars 2013 (Annexe 5) a inclus à cette licence plusieurs marques, dont les marques suivantes (Annexe 6) :

- La marque française BOUYGUES ENERGIES & SERVICES® n° 3957919 enregistrée depuis le 2 novembre 2012;

- La marque française BOUYGUES E&S® n°3957917 enregistrée depuis le 2 novembre 2012.

Le Requéran t est titulaire de plusieurs noms de domaine contenant les termes « BOUYGUES E&S », comme le nom de domaine <bouygues-es.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 26/10/2012 (Annexe 7).

Le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'attente (Annexe 8). Par ailleurs, des serveurs de messagerie sont configurés sur ce nom de domaine (Annexe 9).

Le Requéran t dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <bouygues-es-fmfrance.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran t

Le nom de domaine litigieux <bouygues-es-fmfrance.fr> est reprend la partie distinctive de la marque BOUYGUES E&S. Le Requéran t affirme que l'omission de l'esperluette n'est pas suffisante pour distinguer le nom de domaine de la marque BOUYGUES E&S (Annexe 6).

Il reprend également dans son intégralité son nom de domaine <bouygues-es.fr> (Annexe 7), utilisée par la filiale du Requéran t BOUYGUES ENERGIES & SERVICES pour son site internet officiel (Annexe 10).

Enfin, l'ajout des termes « FM FRANCE » renforce la confusion, puisqu'ils font directement référence à société BOUYGUES E&S FM FRANCE, filiale de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES (Annexe 11).

Par ailleurs, il est communément admis que l'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéran t. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéran t, dont le siège social se situe en France.

Par conséquent, le Requéran t soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la

marque BOUYGUES E&S sur laquelle le Requéran a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requéran.

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

Selon les informations whois, le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux le 3 janvier 2023, soit de nombreuses années après la création de la société BOUYGUES E&S FM FRANCE et le dépôt de la marque BOUYGUES E&S.

Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte (relations d'affaires ou autres) avec le Requéran ou ses filiales et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de cette dénomination ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant la dénomination « BOUYGUES E&S FM FRANCE ».

En outre, à la connaissance du Requéran, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine. Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéran bénéficie d'une licence de marques pour les marques BOUYGUES ENERGIES & SERVICES® et BOUYGUES E&S® enregistrées depuis 2012 (Annexes 4, 5 et 6). Une recherche sur les moteurs de recherche sur la dénomination « BOUYGUES ES FM FRANCE » renvoie principalement des résultats en rapport à la société BOUYGUES E&S FM FRANCE » (Annexe 12).

Par conséquent, le Requéran confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéran sur la dénomination « BOUYGUES E&S » au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'attente (Annexe 6). Et d'après l'analyse de la zone DNS, le nom de domaine est configuré au niveau du MX (service lié à la messagerie) (Annexe 7), ce qui sous-entend qu'il y existe une possibilité que le nom de domaine puisse de nouveau être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi des emails.

Par conséquent, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <bouygues-es-fmfrance.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéran et de ses filiales en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

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

Annexes :

Annexe 1 : Extrait K-bis relatif au Requéran

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Information concernant le Requéran

Annexe 4 : Contrat de licence de marques en date du 21 décembre 2011

Annexe 5 : Avenant au contrat de licence en date du 14 mars 2013

Annexe 6 : Extraits INPI des marques pertinentes objets de la licence

Annexe 7 : Copie du nom de domaine du Requéran

Annexe 8 : Copie du site web litigieux

Annexe 9 : Copie de la zone DNS

Annexe 10 : Copie d'écran du site officiel de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

Annexe 11 : Informations concernant la société BOUYGUES E&S FM FRANCE

Annexe 12 : Recherche Google sur les termes « BOUYGUES E&S FM FRANCE »

Annexe 13 : Procuration SYRELI et documents justificatifs.»

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 des pièces fournies par le Requéant et en particulier les notices complètes de marques (Annexe 6), l'extrait de base whois (Annexe 7), le contrat de licence de marques et son avenant 1 conclu entre la société BOUYGUES et le Requéant (Annexes 4 et 5), l'extrait Kbis d'une filiale (Annexe 11) et les pouvoirs de représentation donnés pour la présente procédure notamment par la société BOUYGUES au Requéant (Annexes 13), le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bouygues-es-fmfrance.fr> est :

- Similaire à la marque « BOUYGUES E & S » numéro 3957917 enregistrée le 2 novembre 2012 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37 à 39, 42 et 45 par la société BOUYGUES ayant concédé une licence d'exploitation exclusive de marques au Requéant, inscrite auprès de l'INPI, inscription de concession de licence n°610244 du 07/10/2013 (BOPI 2013-45) ;
- Similaire au nom de domaine <bouygues-es.fr> enregistré le 26 octobre 2012 par le Requéant ;
- Quasi-identique à la dénomination sociale de la filiale de la société filiale BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES du Requéant, la société BOUYGUES E&S FM FRANCE immatriculée le 25 avril 1991 sous le numéro 381 762 038 au RCS de Versailles ayant pour activités « Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ».

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <bouygues-es-fmfrance.fr> est similaire à la

marque française antérieure « BOUYGUES E & S » numéro 3957917 enregistrée le 2 novembre 2012 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37 à 39, 42 et 45 dont le Requéant a la licence d'exploitation exclusive car il est composé de la marque « BOUYGUES E & S », reprise quasiment à l'identique, suivie des termes « FMFRANCE », termes utilisés par une des filiales du groupe du Requéant dans sa dénomination, la société BOUYGUES E&S FM FRANCE.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 que le Requéant indique : *« le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte (relations d'affaires ou autres) avec le Requéant ou ses filiales et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de cette dénomination ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant la dénomination « BOUYGUES E&S FM FRANCE ».*

- **Sur la preuve de la mauvaise foi**

Le Collège constate que :

- Le Requéant, la société BOUYGUES CONSTRUCTION, est une des entités du Groupe BOUYGUES présent dans près de 60 pays et compte 52 800 collaborateurs et a pour activité *« entreprise de travaux publics ou privés et de bâtiments »* (Annexes 1 et 3) ;
- Le Requéant est titulaire de la licence d'exploitation exclusive de la marque « BOUYGUES E & S » exploitée notamment dans l'enregistrement le 26 octobre 2012 du nom de domaine <bouygues-es.fr> exploité au bénéfice de sa filiale, la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (Annexe 10) ;
- Le nom de domaine <bouygues-es-fmfrance.fr> reproduit quasi-intégralement la marque antérieure « BOUYGUES E & S » suivie des termes « FMFRANCE » qui composent la dénomination sociale d'une des filiales du groupe du Requéant, la société BOUYGUES E&S FM FRANCE ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur Google sur les terme « BOUYGUES E&S FM FRANCE » démontrent qu'ils sont tous en lien avec la filiale éponyme du Requéant (Annexe 12) ;
- Le 11 janvier 2023, le nom de domaine <bouygues-es-fmfrance.fr> renvoie vers une page web d'attente indiquant que le nom de domaine n'est plus disponible (Annexe 8) ; des services de messagerie sont configurés sur le nom de domaine (Annexe 9).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <bouygues-es-fmfrance.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 et a décidé que le nom de domaine <bouygues-es-fmfrance.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-es-fmfrance.fr.fr> au profit du Requérant, la société BOUYGUES CONSTRUCTION.

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 20 mars 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

