

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

novelige-construction.fr

Demande n° FR-2023-03579



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société VINCI CONSTRUCTION FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : novelige-construction.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 août 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 12 août 2024

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 septembre 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 4 octobre 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 octobre 2023.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 7 novembre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <novelige-construction.fr> 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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« DEMANDE SYRELI DE TRANSMISSION DE NOM DE DOMAINE

I. Présentation du requérant, la société Vinci Construction France

Le requérant de la présente demande est la société Vinci Construction France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 127.510.500 Euros, dont le siège social est L'Archipel 1973 Boulevard de la Défense, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 380 448 944 (ci-après « Vinci » ou le « Requéranant »).

Vinci est une société française créée en janvier 1991, dont l'activité consiste en « l'étude et/ou l'exécution de tous travaux publics ou privés, de génie civil, la construction de bâtiment, la conception, la réalisation et/ou la vente d'usines ou d'équipements industriels, la réalisation de toutes opérations de promotion immobilière. La prise de participation et intérêts dans toutes autres sociétés. La participation à la conduite de la politique de ses filiales de prestations de services administratives » (Pièce n°1).

Le Requéranant exerce son activité notamment en exploitant le nom de domaine <novelige.fr>, créé par Vinci le 29 mars 2011 (Pièce n°2).

II. La demande de transmission

La présente demande porte sur le nom de domaine <novelige-construction.fr>, enregistré frauduleusement le 12 août 2022 par la société Linkuma (ci-après le « Titulaire ») (Pièce n°3). Le nom de domaine ayant été créé postérieurement à la date du 1er juillet 2011, la présente demande de transmission au profit du Requéranant est recevable sur ce point.

Le site vers lequel renvoie le nom de domaine est actif (Pièce n°4) à la date où la présente demande est déposée, le 19 septembre 2023.

Aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire visant au transfert ou à la suppression de ce nom de domaine n'est par ailleurs en cours au moment de la présente demande.

Le conflit afférent à la réservation frauduleuse de ce nom de domaine est par conséquent éligible à la procédure SYRELI.

Conformément à l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), le Requéranant dispose d'un intérêt à agir (A) et le nom de domaine litigieux entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 du même code (B).

A. Intérêt à agir

La présente demande vise au transfert du nom de domaine <novelige-construction.fr> réservé frauduleusement, le Requéranant étant titulaire notamment des droits antérieurs

suivants :

- De la dénomination sociale NOVELIGE depuis le 22 avril 2008, exploitée par la filiale de Vinci qu'elle détient à 100%, Novelige (Pièce n°5) ;
- De la marque verbale française « NOVELIGE », déposée le 9 novembre 2011 et dûment enregistrée sous le numéro 3872959, notamment pour les services affaires immobilières, estimations immobilières, gérance de biens immobiliers, consultation en matière financière et estimations financières (assurances, banques, immobilier) en classe 36 (Pièce n°6) ;
- De la marque verbale française « NOVELIGE », déposée le 30 juin 2011 et dûment enregistrée sous le numéro 3842602, notamment pour les produits : matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, Constructions métalliques, constructions modulaires durables en métal en classe 6 (Pièce n°7) ;
- De la marque verbale française « NOVELIGE », déposée le 27 juin 2011 et dûment enregistrée sous le numéro 3841714, notamment pour les produits : matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques en classe 19, les services de supervision (direction) de travaux de construction dans le domaine immobilier en classe 37, et les services d'ingénierie, expertises (travaux d'ingénieurs), étude de projets techniques, établissement de plans pour la construction, études de projets techniques dans le domaine des travaux publics et de la construction immobilier, architecture, conseils en construction, arpentage, élaboration (conception) de logiciels en classe 42 (Pièce n°8).

Surtout, ces marques antérieures sont exploitées depuis plus de douze ans par Vinci. Par ailleurs, l'utilisation de la marque Novelige apparaît encore aujourd'hui très clairement sur le site Internet <novelige.fr>, puisque l'entête vise à la fois le signe « NOVELIGE » et le signe « VINCI CONSTRUCTION » (Pièce n° 9).

Vinci exploite également le nom de domaine <novelige.fr> depuis le 29 mars 2011 (Pièce n°2).

Le nom de domaine frauduleux <novelige-construction.fr> est donc au moment du dépôt de la demande :

- Une reprise de la dénomination sociale du Requérant ;
- Une reprise détournée des marques verbales du Requérant ;
- Une reprise détournée du nom de domaine exploité par le Requérant.

Ainsi, ces antériorités sont tous créées ou déposées avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requérant dispose bien d'un intérêt à agir.

B. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

Conformément aux articles L. 45-6 et L. 45-2 du CPCE, le Requérant peut solliciter le transfert à son profit du nom de domaine frauduleux <novelige-construction.fr>.

Le Titulaire a reproduit à l'identique le signe distinctif « Novelige » pourtant déposé à titre de marque par le Requérant avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Or, comme le prévoit l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») :

« L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés ».

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 716-4 du CPI :

« L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4 ».

Parmi ces articles, l'article L. 713-2 du CPI notamment interdit l'usage :

« D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».

En l'espèce, le Titulaire a reproduit frauduleusement sur son site Internet et via le nom de domaine le signe « Novelige » déposé à titre de marque par Vinci.

Surtout, cette reproduction frauduleuse est utilisée pour des services identiques à ceux pour lesquels les marques Vinci sont enregistrées.

En effet, la marque antérieure de Vinci déposée sous le numéro 3872959 vise notamment des services d'immobilier et de financement (Pièce n° 6). Deux marques antérieures de Vinci déposées distinctement sous le numéro 3842602 et 3841714 visent notamment des produits et services de construction (Pièces n° 7 et 8). En parallèle, le Titulaire exploite son site Internet via le nom de domaine <noveligeconstruction.fr> en ciblant des activités de « construction, immobilier et financement » comme l'indique l'entête du site Internet (Pièce n° 4). En sus, le Titulaire exploite six onglets intitulés distinctement comme suit : « Actu », « Finance », « Immobilier », « Assurance », « Banque » et « Crédits », via son site Internet.

Il ressort de cette utilisation frauduleuse du Titulaire que son but est de faire croire aux visiteurs du site qu'ils se trouvaient sur un site de Vinci et ainsi profiter indûment de la notoriété et de la crédibilité acquises par le Requéant en sa qualité de leader français dans le domaine de la construction. Cette tentative vise également à tromper les visiteurs du site en leur faisant croire qu'ils accèdent aux services du Requéant, exploitant ainsi sa renommée à des fins personnelles.

L'existence d'un risque de confusion pour les personnes visitant le site <noveligeconstruction.fr> est dès lors incontestable.

En outre, le risque de confusion généré par l'apparence du site Internet n'est que renforcé par le nom de domaine frauduleux <novelige-construction.fr> en lui-même, qui ne peut qu'être vu comme construit sur la base de la marque « Novelige » en y ajoutant le terme « construction », afin d'induire en erreur les visiteurs du site. Ce terme est d'ailleurs totalement dépourvu de distinctivité et renforce délibérément la dominance du nom « Novelige » au sein du nom de domaine litigieux.

Au surplus, le terme « construction » fait directement référence à l'activité principale de Vinci (Pièce n°1) démontrant au surplus la connaissance par le Titulaire du secteur d'activité et du marché dans lequel opère le Requéant.

Partant, le public est nécessairement induit en erreur et dans la croyance que le nom de domaine appartient au Requéant et que le site web opéré sous le nom de domaine est le site web officiel du Requéant ou un site web autorisé par le Requéant.

La qualification de contrefaçon au sens du Code de la propriété intellectuelle est donc

satisfaite et l'enregistrement du nom de domaine <novelige-construction.fr> par le Titulaire constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requérant au sens de l'article L. 45-2 du CPCE.

Au vu de ce qui précède par ailleurs, il est évident que le Titulaire du nom de domaine <noveligeconstruction.fr>, qui ne dispose par ailleurs d'aucun droit sur la dénomination «Novelige», ne pourra aucunement justifier d'un intérêt légitime ni arguer d'une quelconque bonne foi de sa part.

Au contraire, le Titulaire utilise toutes les méthodes possibles pour entretenir la confusion avec les activités du Requérant et pour créer l'illusion d'un site web officiel avec la reproduction de la marque "Novelige" outre dans le nom de domaine litigieux, sur l'en-tête du site web et en bas de page via la mention « Copyright © Novelige Construction. Tous droits réservés. ». (Pièce n°4)

Ceci met en évidence le fait que le Titulaire entend rediriger les utilisateurs souhaitant bénéficier des services du Requérant vers un autre site web.

Compte tenu de ce qui précède, il est demandé au Collège d'ordonner la transmission du nom de domaine <novelige-construction.fr> au profit du Requérant.

Listes des pièces jointes à la demande

Pièce n°1. Extrait Kbis de la société Vinci Construction France

Pièce n°2. Copie écran du site AFNIC – novelige.fr

Pièce n°3. Copie écran du site AFNIC – novelige-construction.fr

Pièce n°4. Copie écran du site novelige-construction.fr

Pièce n°5. Extrait Kbis de la société NOVELIGE

Pièce n°6. Certificats INPI d'enregistrement et de renouvellement de la marque n° 3872959

Pièce n°7. Certificat INPI d'enregistrement et de renouvellement de la marque n° 3842602

Pièce n°8. Certificat INPI d'enregistrement et de renouvellement de la marque n° 3841714

Pièce n°9. Copie écran du site novelige.fr ».

Le Requérant a demandé, la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 octobre 2023.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni une pièce accessible aux deux parties sur laquelle le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«Madame, Monsieur,

Suite à la plainte que vous avez déposée concernant le nom de domaine "novelige-construction.fr", je souhaite vous apporter les éléments suivants en guise de réponse.

Le site web associé à ce nom de domaine est actuellement un blog dédié à la finance et à l'immobilier. Son contenu, sa présentation et sa ligne éditoriale sont clairement distincts de

ceux du site "novelige.fr".

Nous mettons un point d'honneur à offrir à nos visiteurs des informations précises et de qualité dans ces domaines, sans chercher à induire en erreur ou à confondre avec d'autres entités ou marques.

Je tiens à souligner qu'il n'y a aucun risque pour un visiteur de confondre "novelige-construction.fr" avec "novelige.fr", étant donné la différence manifeste de contenu et d'objectif entre les deux sites.

Cependant, afin de dissiper tout malentendu et dans un souci de transparence, je suis tout à fait disposé à ajouter une mention sur mon site précisant que "novelige-construction.fr" n'est en aucun cas affilié au groupe Vinci ou à toute autre entité liée à "novelige.fr". Cette démarche vise à rassurer nos visiteurs et à éviter toute confusion.

J'espère que ces précisions vous permettront de comprendre la nature et l'objectif de mon site "novelige-construction.fr". Je reste ouvert à toute discussion ou suggestion afin de résoudre ce litige de manière amiable.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Prénom Patronyme »

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, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <novelige-construction.fr> est similaire :

- Aux marques enregistrées par le Requéant (annexe 6, 7 et 8) et notamment :
 - La marque verbale française « NOVELIGE » numéro 3872959 enregistrée le 09 novembre 2011 par le Requéant pour la classe 36 (annexe 6) ;
 - La marque verbale française « NOVELIGE » numéro 3842602 enregistrée le 30 juin 2011 par le Requéant pour la classe 6 (annexe 7) ;
 - La marque verbale française « NOVELIGE » numéro 3841714 enregistrée le 27 juin 2011 par le Requéant pour les classes 19, 37 et 42 (annexe 8) ;
- Au nom de domaine <novelige.fr> enregistré le 29 mars 2011 par le Requéant (annexe 2).

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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <novelige-construction.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant, et notamment la marque verbale « NOVELIGE » numéro 3872959 enregistrée le 9 novembre 2011 pour la classe 36 car il est composé de ladite marque reprise à l'identique, suivie du terme « construction », activité principale du Requérant, la société VINCI CONSTRUCTION France immatriculée le 17 janvier 1991 sous le numéro 380 448 944 au R.C.S. de Nanterre.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société VINCI CONSTRUCTION France immatriculée le 17 janvier 1991 sous le numéro 380 448 944 au R.C.S. de Nanterre ayant pour activité : « *L'étude et/ou l'exécution de tous travaux publics ou privés, de génie civil, la construction de bâtiment, [...] la réalisation de toutes opérations de promotion immobilière, ...* » (annexe 1) ;
- Au soutien de son activité et de sa présence en ligne, le Requérant exploite le nom de domaine <novelige.fr> enregistré depuis le 29 mars 2011 (annexes 2 et 9) ;
- Le Requérant est titulaire de la marque française « NOVELIGE » numéro 3872959 enregistrée le 9 novembre 2011 pour la classe 36 couvrant notamment les services d'affaires financières, affaires immobilières, estimations immobilières, services de financement, analyse financière (annexe 6) ;
- Le Requérant est titulaire de la marque française « NOVELIGE » numéro 384174 enregistrée le 27 juin 2011 pour les classes 19, 37 et 42 couvrant notamment les matériaux de construction, la supervision de travaux de construction dans le domaine immobilier et l'étude de projets techniques dans le domaine des travaux publics et de construction immobilier (annexe 8) ;
- Le nom de domaine <novelige-construction.fr> reprend à l'identique la marque française « NOVELIGE », en ajoutant le terme « construction », activité principale du Requérant et service couvert par ses marques ;
- La capture d'écran du 28 juillet 2023 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <novelige-construction.fr> (annexe 4) fait apparaître une page contenant divers titres d'articles relatifs au secteur de la construction immobilière et son financement ;
- Le Titulaire déclare « *qu'il n'y a aucun risque pour un visiteur de confondre <novelige-construction.fr> avec novelige.fr étant donné la différence manifeste de contenu et d'objectif entre les deux sites* », mais il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <novelige-construction.fr>

était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et qu'il avait été réalisé dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <novelige-construction.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 <novelige-construction.fr> au profit du Requérant, la société VINCI CONSTRUCTION France.

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 14 novembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

