

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

but-group.fr

Demande n° FR-2024-04056



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BUT INTERNATIONAL

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : but-group.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 mai 2024 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 mai 2025

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 septembre 2024 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<sup>er</sup> 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 08 octobre 2024.

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), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 04 novembre 2024.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <but-group.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 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]**

« La société BUT INTERNATIONAL (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <but-group.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 Requéranant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <but-group.fr> enregistré le 30 mai 2024 (Annexe 2).

Créée en 1972, BUT INTERNATIONAL, opérant sous la dénomination BUT, est une enseigne française de magasins spécialisés dans l'équipement de la maison (Annexe 3).

Le Requéranant est titulaire de plusieurs marques contenant le terme « BUT », dont la marque française « BUT » n° 98756795 enregistrée le 28 octobre 1998 et dûment renouvelée (Annexe 4).

Le Requéranant est également titulaire de plusieurs noms de domaine contenant le terme « BUT », dont le nom de domaine <but.fr> enregistré le 11 novembre 1996 et régulièrement renouvelé (Annexe 5).

Le Requéranant a constaté que le nom de domaine <but-group.fr> a été enregistré le 30 mars 2024 (Annexe 2). Le nom de domaine est actuellement inactif (Annexe 6). Néanmoins, ce nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d'une activité d'hameçonnage de partenaires commerciaux de la société BUT (Annexe 7).

Le Requéranant considère que le nom de domaine est quasi-identique à sa dénomination, à sa marque et à son nom de domaine. Il dispose ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

*A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant*

Le nom de domaine <but-group.fr> est similaire à la dénomination du Requéranant « BUT », à sa marque et à son nom de domaine antérieur <but.fr>, car il est composé de la reprise intégrale de ladite marque précédée d'un tiret et du terme anglais « group », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises.

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéranant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéranant.

Enfin, les droits du Requéranant sur le terme « BUT » ont été confirmés dans la décision SYRELI

n°FR-2022-02669 concernant le nom de domaine <butfrance.fr> (Annexe 8).  
Par conséquent, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est similaire aux droits antérieurs du Requéran au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte à ces droits.

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

### Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <but-group.fr> le 30 mars 2024, soit de nombreuses années après l'immatriculation de la société BUT INTERNATIONAL (Annexe 1), l'enregistrement de la marque « BUT » et celui du nom de domaine <but.fr> (Annexes 4 et 5).

Le Requéran indique qu'il ne connaît pas le Titulaire et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société BUT, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

De plus, le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d'une activité d'hameçonnage des fournisseurs de la société BUT (Annexe 7). En effet, le Titulaire a tenté de se faire passer pour un salarié de la société BUT dans le cadre d'échanges commerciaux. Cette pratique ne saurait constituer une demande légitime de produits ou services, ni un usage loyal de la dénomination, de la marque et du nom de domaine du Requéran.

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 de droits sur le terme « BUT » antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux (Annexes 1, 4 et 5).

De plus, le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d'une activité d'hameçonnage des fournisseurs de la société BUT, par le biais d'une adresse [...]@but-group.fr (Annexe 7). Il est largement établi que l'utilisation d'un nom de domaine à des fins d'hameçonnage ou toute autre activité frauduleuse constitue une preuve de mauvaise foi. Pour exemple voir la décision SYRELI n°FR-2023-03234 concernant le nom de domaine <but-fr.fr> (Annexe 9).

Le Requéran confirme que le Titulaire ne pouvait donc ignorer l'existence des droits du Requéran sur le terme « BUT » au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Aujourd'hui, le nom de domaine est inactif (Annexe 6). Le Requéran affirme donc que le Titulaire n'a démontré aucune activité légitime en relation avec le nom de domaine litigieux, et qu'il n'est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée plausible du nom de domaine par le Titulaire qui ne serait pas illégitime, telle que une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requéran en vertu du droit des marques.

En conséquence, le Requéran soutient que le nom de domaine a été enregistré et utilisé dans l'unique but de profiter de sa renommée en induisant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que le nom de domaine litigieux redirigeait vers le site internet officiel du Requéran et a été utilisé pour réaliser des tentatives d'hameçonnage.

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <but-

group.fr> à son profit.

Annexes :

Annexe 1 : Informations relatives au Requéran

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Informations concernant le Requéran

Annexe 4 : Copie de la marque « BUT » du Requéran

Annexe 5 : Whois du nom de domaine <but.fr>

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Preuves de la tentative d'hameçonnage et traduction libre

Annexe 8 : SYRELI n°FR-2022-02669 concernant le nom de domaine <butfrance.fr>

Annexe 9 : SYRELI n°FR-2023-03234 concernant le nom de domaine <but-fr.fr>

Annexe 10 : Procuration SYRELI »

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 :

### i. L'intérêt à agir du Requéran

Au regard de l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises (*annexe 1*), de la notice de marque (*annexe 4*) et de l'extrait de base whois (*annexe 5*) fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <but-group.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéran, la société BUT INTERNATIONAL immatriculée le 02 juin 1972 sous le numéro 722 041 860 ;
- A la marque française semi-figurative « BUT » enregistrée le 28 octobre 1998 sous le numéro 98756795 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 7, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 35 et 36 ;
- Au nom de domaine <but.fr> enregistré le 11 novembre 1996 par le Requéran.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 <but-group.fr> est similaire à la marque française semi-figurative antérieure « BUT » enregistrée le 28 octobre 1998 sous le numéro 98756795 par le Requérant et régulièrement renouvelée car il est composé de la composante verbale de la marque « BUT », reprise dans son intégralité, suivie d'un tiret et du terme anglais « group », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises.

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 BUT INTERNATIONAL immatriculée depuis 1972 et spécialisée dans la vente de meubles, appareils électroménagers, électro loisirs et luminaires (annexe 1) ;
- Le Requérant est titulaire de la marque française « BUT » (annexe 4) et du nom de domaine <but.fr> (annexe 5), respectivement enregistrés en 1998 et 1996 ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire :
  - Ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <but-group.fr> ;
  - N'est pas en lien avec lui ;
- Le nom de domaine <but-group.fr>, enregistré le 30 mai 2024, est la reprise intégrale de la composante verbale de la marque antérieure « BUT » du Requérant suivie d'un tiret et du terme anglais « group », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises. ;
- Le 23 septembre 2024, le nom de domaine <but-group.fr> renvoie vers une page indiquant « ce site est inaccessible » (annexe 6) ;
- Au vu d'échanges de courriels du 6 août 2024, fournis par le Requérant en annexe 7, le nom de domaine <but-group.fr> est utilisé pour :
  - Former l'adresse électronique sur le modèle « prénom@but-group.fr » ;
  - Utiliser cette adresse électronique afin de commander des produits au nom du Requérant auprès d'un fournisseur.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <but-group.fr> et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion avec intention de tromper les fournisseurs.

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 <but-group.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 <but-group.fr> au profit du Requérant, la société BUT INTERNATIONAL.

## 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 Guyancourt, le 18 novembre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

