

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Bouygues contre A.W.F

Litige No. D2022-0894

1. Les parties

Le Requérant est Bouygues, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est A.W.F, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bouyguetravauxpublicfr.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Bouygues auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 15 mars 2022. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 16 mars 2022, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte.

Le 18 mars 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée aussi le 18 mars 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 23 mars 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 avril 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 13 avril 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 6 mai 2022, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requéran, le groupe industriel français Bouygues fondé en 1952, notoirement connu en France comme à l'étranger dans plusieurs métiers dont celui de la construction, est titulaire de nombreuses marques :

- La marque internationale BOUYGUES n°390770 enregistrée depuis le 1^{er} septembre 1972;
- La marque internationale BOUYGUES n°390771 enregistrée depuis le 1^{er} septembre 1972;
- La marque internationale BOUYGUES n°949188 enregistrée depuis le 27 septembre 2007.
- La marque internationale BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS n°1234824 enregistrée depuis le 22 septembre 2014/2014 dans les classes 37 et 42.

Le Requéran est enfin titulaire de plusieurs noms de domaine reprenant la marque BOUYGUES dont le nom de domaine <bouygues.com>, enregistré depuis le 30 décembre 1997.

Par ailleurs le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 13 mars 2022. Le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking du bureau d'enregistrement.

L'unité d'enregistrement est Ligne Web Services SARL dba LWS.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

L'argumentation du Requéran s'articule en trois parties :

- Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requéran a des droits.

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les marques citées au point 4 précédent. Il fait valoir que la suppression de la lettre "s" à la fin du terme "public" et l'adjonction de l'indication géographique "fr" ne sont pas suffisantes pour échapper à la confusion.

Par ailleurs il est de jurisprudence UDRP constante que lorsqu'une marque enregistrée du Requéran est intégralement incorporée dans le nom de domaine litigieux cela suffit pour établir une forte similarité.

Enfin il est établi que les gTLD sont ignorés lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

Enfin le Requéran cite des jurisprudences semblables dans lesquelles ses droits ont été reconnus sur la base de la similarité.

Sa conclusion est que l'enregistrement du nom de domaine litigieux est semblable à la marque BOUYGUES au point de prêter à confusion.

- Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

S'il appartient au Requéran d'apporter la preuve de l'absence de droits ou d'intérêt légitimes du Défendeur sur le nom de domaine, il revient au Défendeur de démontrer qu'il détient des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Si tel n'est pas le cas le Requéran est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(i) des Principes UDRP. Or le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéran.

Le Requéran expose que le Défendeur n'a aucun lien ni aucune activité avec lui. Il ne lui accordé aucune autorisation, sous quelle forme que ce soit, d'utiliser les marques BOUYGUES et d'en faire usage.

Le Requéran ajoute que le Défendeur n'est pas identifié dans la base de données Whois sous le nom de domaine litigieux et que de plus le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking du bureau d'enregistrement.

Dans ces circonstances le Défendeur ne peut avoir d'intérêt légitime en l'absence d'une preuve crédible d'usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de service.

On peut donc conclure que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

- Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La similarité du nom de domaine litigieux avec les marques BOUYGUES et BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS au point de prêter à confusion est établie. Le Requéran souligne que sa société et ses marques jouissent d'une notoriété importante à travers le monde (chiffre d'affaires s'élevant à EUR 37,6 milliards en 2021).

Le Requéran cite une affaire le concernant déjà jugée dans le cadre de la procédure UDRP : *Bouygues contre Nom anonymisé*, Litige OMPI No. [D2018-1898](#) ("L'ancienneté de l'activité du Requéran, sa renommée et sa présence dans de nombreux pays attestent de sa visibilité. Les marques BOUYGUES du Requéran sont distinctives et renommées. Ainsi, leur reprise quasi à l'identique ne peut être le fait du hasard, d'autant plus que le nom de domaine litigieux a ensuite été utilisé en prétendant faire partie du groupe Bouygues.").

Comme déjà mentionné, le nom de domaine litigieux pointant sur une page parking sans aucun contenu, le Défendeur ne fait pas un usage de bonne foi de ce nom de domaine en offrant des produits ou des services.

Sur l'ensemble de ces bases le Requéran conclue à un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi.

En conclusion générale le Requéran demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéran.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est de jurisprudence UDRP constante que si le ou les marques du Requéran figurent *in extenso* dans le nom de domaine litigieux, la similitude prêtant à confusion est établie. Ce fait à lui seul est décisif puisque la marque BOUYGUES figure *in extenso* dans le nom de domaine litigieux.

Nous rappellerons tout de même que le gTLD ne doit pas être pris en considération pour apprécier la similitude. L'absence de la lettre "s" après le mot public ainsi que l'ajout des lettres "fr" *in fine* ne permettent en rien d'échapper à la similitude prêtant à confusion.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requéran expose qu'il n'a aucun lien d'aucune sorte avec le Défendeur et qu'en particulier il ne l'a jamais autorisé à utiliser ses marques. Il est de jurisprudence UDRP constante qu'une fois que le Requéran a apporté la preuve *prima facie* de l'absence d'intérêt légitime il appartient au Défendeur de justifier des droits ou intérêts légitimes qu'il détiendrait. Tel n'est pas le cas puisque celui-ci n'a pas répondu aux arguments du Requéran dans le cadre de la présente procédure.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Rappelons qu'il est de la responsabilité de celui qui enregistre un nom de domaine de s'assurer par une recherche qu'il n'enfreint pas des droits appartenant à un tiers.

Il ne peut être le fait du hasard que le Défendeur ait incorporé le mot "bouygues" dans le nom de domaine litigieux car les marques BOUYGUES (nom patronymique du fondateur du Requéant Francis Bouygues) sont très notoires en particulier dans le métier des travaux publics. Il ne peut s'agir que d'un enregistrement de mauvaise foi dans la perspective de tromper les internautes. S'ajoute le fait que ce nom de domaine renvoie sur une page parking sans aucune offre de produits ou de services ce que la jurisprudence UDRP considère comme un usage de mauvaise foi notamment lorsque la marque du Requéant est notoire.

L'enregistrement et l'usage de mauvaise foi sont donc parfaitement établis.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bouyguestravauxpublicfr.com> soit transféré au Requéant.

/Jean-Claude Combaldieu/

Jean-Claude Combaldieu

Expert Unique

Le 17 mai 2022