

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

BOUYGUES contre Antoine Mateky

Litige No. D2023-4212

1. Les parties

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

Le Défendeur est Antoine Mateky, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bouygues-batimentsinternational.com> est enregistré auprès de Cronon GmbH (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 10 octobre 2023. En date du 10 octobre 2023, 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 12 octobre 2023, 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 (Not identified). Le 12 octobre 2023, 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 une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 12 octobre 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes 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 16 octobre 2023, 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 5 novembre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 novembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 novembre 2023, le Centre nommait Christophe Caron 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 Requêteur est BOUYGUES, un groupe industriel français structuré autour de quatre pôles d'activités : les activités de construction, les activités "énergies et services", les médias et les télécommunications.

Le Requêteur est titulaire des marques suivantes :

- la marque verbale internationale BOUYGUES BATIMENT n° 723515 enregistrée le 22 novembre 1999 et dûment renouvelée;

- la marque verbale de l'Union européenne BOUYGUES BATIMENT n° 001217223 enregistrée le 25 juillet 2000 et dûment renouvelée.

Le Requêteur est également titulaire, via sa filiale, du nom de domaine <bouygues-batiment.com> enregistré le 29 novembre 2009.

Le nom de domaine litigieux <bouygues-batimentsinternational.com> a été enregistré le 3 octobre 2023.

Selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requêteur, le nom de domaine litigieux pointe vers une page de stationnement et des serveurs de messagerie sont configurés.

Le Requêteur a décidé de s'adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requêteur

En premier lieu, le Requêteur affirme que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec ses marques BOUYGUES BATIMENT et noms de domaine associés. Il soutient que l'addition de la lettre "s" au terme "batiment" ainsi que l'ajout du terme "international" et d'un tiret dans le nom de domaine litigieux, ainsi que l'utilisation de l'extension générique de premier niveau ".com" ne sont pas des éléments suffisants pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les marques BOUYGUES BATIMENT du Requêteur. Selon le Requêteur, l'ajout du terme "international" renforce au contraire le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et le Requêteur et sa marque BOUYGUES BATIMENT car cette association renvoie directement à la société Bouygues Bâtiment International, membre du groupe Bouygues Construction, lui-même intégré au Groupe BOUYGUES.

En second lieu, le Requêteur estime que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rapportant. Le Requêteur indique que le Défendeur n'est pas identifié dans la base de données Whois sous le nom de domaine litigieux. De plus, le Requêteur affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requêteur précise qu'il n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, le Requêteur soutient qu'aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requêteur, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requêteur ajoute que le nom de

domaine litigieux dirige vers une page de stationnement et souligne qu'il est acquis qu'un titulaire de nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime en l'absence de preuve crédible d'usage ou de préparation démontrable d'usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

En troisième lieu, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur ne pouvait ignorer ses marques au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux dès lors que sa société et ses marques bénéficient d'une notoriété importante. Le Requéran soutient que l'adjonction du terme "international" peut même constituer un indice supplémentaire de mauvaise foi dès lors qu'il est propre à accentuer la confusion avec le Requéran dès lors qu'il renvoie à la société Bouygues Bâtiment International et que, plus largement, il fait écho à l'activité internationale du Requéran. En outre, le Requéran rappelle que le nom de domaine litigieux pointe vers une page de stationnement et que des serveurs de messagerie sont configurés pour soutenir que le Défendeur ne démontre aucune activité légitime relative au nom de domaine litigieux, et qu'il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants :

- i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur 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;
- ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requéran a justifié de ses droits sur sa marque BOUYGUES BATIMENT ci-dessus rappelée.

Le nom de domaine litigieux reprend la marque BOUYGUES BATIMENT dans son intégralité en l'associant à (i) un tiret entre les termes "bouygues" et "batiment", (ii) l'addition de la lettre "s" au terme "batiment" et (iii) l'ajout du terme "international".

Ces différents ajouts ne permettent pas d'écarter la similitude prêtant à confusion compte tenu du fait que la marque BOUYGUES BATIMENT du Requéran est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux (voir la sections 1.7 et 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition ("Synthèse de l'OMPI, version 3.0")).

L'extension générique de premier niveau ".com" ne doit généralement pas être prise en compte dans l'examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire au point de prêter à confusion avec la marque BOUYGUES BATIMENT du Requéant.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que le Requéant a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requéant affirme qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l'enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requéant lui permettant d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

En outre, l'utilisation qui est faite du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de biens ou de services de bonne foi ou un usage légitime. En effet, selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requéant, le nom de domaine litigieux dirige vers une page de stationnement et des serveurs de messagerie ont été configurés.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En l'espèce, le fait que la marque BOUYGUES BATIMENT du Requéant soit reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur, localisé en France, ne pouvait ignorer au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux la marque du Requéant (ii), que le terme ajouté "international" puisse faire référence au groupe BOUYGUES (iii), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux (iv), que le nom de domaine litigieux pointe vers une page de stationnement (v) sont autant d'éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

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 <bouygues-batimentsinternational.com> soit transféré au Requéant.

/Christophe Caron/

Christophe Caron

Expert Unique

Le 27 novembre 2023