

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Bouygues contre James Luc

Litige No. D2024-0775

1. Les parties

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

Le Défendeur est James Luc, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bouygues-construction-uk.com> est enregistré auprès de Cronon GmbH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais 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 20 février 2024. En date du 20 février 2024, 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 23 février 2024, 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 disclosed). Le 23 février 2024, 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 26 février 2024.

Le 23 février 2024, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 26 février 2024, le Requérant a soumis la plainte traduite en français.

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 27 février 2024, 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 18 mars 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 mars 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 22 mars 2024, le Centre nommait Isabelle Leroux 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 Requérant est une société française ayant des activités relevant du domaine de la construction et des travaux publics, des télécommunications, notamment des télécommunications cellulaires et de la télévision ainsi que du domaine des énergies.

Sa filiale, BOUYGUES CONSTUCTION est un acteur mondial dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de l'énergie et des services.

Le Requérant indique être le titulaire d'une seule marque BOUYGUES CONSTRUCTION dont :

- Marque internationale BOUYGUES CONSTRUCTION n°732339 enregistrée le 13 avril 2000 en classe 37;.

La Commission Administrative a toutefois dû faire des recherches et a ainsi trouvé que le Requérant est également titulaire des marques suivantes

- Marque française BOUYGUES n°92408370, enregistrée le 23 juillet 1993 (dûment renouvelée) et désignant les classes 6, 7, 9, 16, 19, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, et 45 ; et
- Marque de l'Union Européenne BOUYGUES CONSTRUCTION n° 001589159 enregistrée le 16 mai 2001et désignant la classe 37.

Sa filiale, la société BOUYGUES CONSTRUCTION est titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque BOUYGUES CONSTRUCTION, dont le nom de domaine <bouygues-construction.com>, enregistré depuis le 10 mai 1999. Toutefois, ces noms de domaine ne présentent aucun intérêt dans cette procédure, dès lors que le Requérant n'en n'est pas titulaire, ils ne sont donc cités qu'à titre informatif.

Le nom de domaine litigieux <bouygues-construction-uk.com> (ci-après le "Nom de Domaine Litigieux") a été enregistré le 15 février 2024 par le Défendeur. Le Nom de Domaine Litigieux pointe vers une page parking.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

- (i) Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux <bouygues-construction-uk.com> est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque BOUYGUES CONSTRUCTION (Annexe 5 de la Plainte). En effet, la marque est reprise dans son intégralité.

Le Requérant affirme que l'ajout du terme géographique "UK" signifiant "United Kingdom" n'est pas suffisant pour éviter le risque de confusion.

(ii) Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux puisque le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit à utiliser ou déposer le Nom de Domaine Litigieux. Aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Par ailleurs, le Défendeur n'a pas d'intérêt légitime en l'absence de preuve crédible d'usage ou de préparatifs sérieux d'usage du Nom de Domaine Litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

(iii) Le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi puisque le Défendeur connaissait manifestement les droits du Requérant, notamment car des décisions antérieures ont établi que la marque BOUYGUES CONSTRUCTION est renommée. En outre, il soutient que lui et sa filiale BOUYGUES CONSTRUCTION sont notoirement connus, BOUYGUES CONSTRUCTION étant un acteur mondial dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de l'énergie et des services.

Le Requérant soutient enfin que le Défendeur ne démontre aucune activité 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 Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits.

Tout d'abord, la Commission administrative constate que le Requérant dispose de droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. 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"](#)) *section 1.2.1.*

Ensuite, la Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux est composé de la reproduction à l'identique de la marque BOUYGUES CONSTRUCTION du Requérant, à laquelle a été ajouté (i) le terme "uk" qui fait référence au Royaume-Uni, (ii) ainsi que le domaine générique de premier niveau (gTLD) ".com".

L'ajout du terme "uk" ne permet pas d'écarter toute similarité prêtant à confusion puisque la marque du Requérant est clairement reconnaissable dans le Nom de Domaine Litigieux. Voir la section 1.8 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), "[l]orsque la marque pertinente est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, l'ajout d'autres termes (qu'ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, sans signification ou autres) n'empêcherait pas de conclure à une similarité prêtant à confusion en vertu du premier élément".

En outre, le gTLD ".com" n'affecte pas la similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque antérieure du Requérant. Voir la section 1.11 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Par conséquent, la Commission Administrative estime que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

De nombreuses commissions administratives ont estimé que, même si le requérant supporte la charge de la preuve en vertu du paragraphe 4(a) (ii) des Principes UDRP, lorsqu'un requérant établit *prima facie* que le défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes, la charge de la production sur cet élément se déplace vers le défendeur qui doit présenter des preuves pertinentes démontrant des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine. Si le défendeur n'apporte pas de telles preuves pertinentes, le requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément. Voir section 2.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En l'espèce, le Requêteur fait valoir les éléments suivants :

- Aucune licence de marque ou autorisation n'a été accordée par le Requêteur au Défendeur ;
- Le Défendeur n'est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux, et ne dispose d'aucun droit de marque sur ce nom ; et
- il n'y a aucune indication de droits potentiels ou d'intérêts légitimes que le Défendeur pourrait avoir sur le Nom de Domaine Litigieux.

Par conséquent, la Commission Administrative estime que le Requêteur a établi *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux.

Le Défendeur n'a pas apporté de preuves pertinentes démontrant des droits ou des intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux.

Compte tenu de ces circonstances, la Commission Administrative estime que le deuxième élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfait.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Sur l'enregistrement de mauvaise foi, l'analyse de la Plainte et des éléments de preuve fournis par le Requêteur conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété du Requêteur et de sa marque est suffisamment établie, particulièrement en France, le lieu de localisation du Défendeur selon les données de l'Unité d'enregistrement.

Il paraît ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le Nom de Domaine Litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment de la notoriété du Requêteur et de sa marque.

Quant à l'usage de mauvaise foi, l'absence d'utilisation du Nom de Domaine Litigieux et l'absence de réponse du Défendeur aux allégations du Requêteur ne donnent aucune autre base à la Commission administrative pour considérer que le Nom de Domaine Litigieux pourrait être utilisé de bonne foi.

Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d'un nom de domaine n'exclut pas la mauvaise foi selon la doctrine de la détention passive. En l'espèce, la Commission administrative estime que le non-usage du nom de domaine litigieux n'exclut pas la mauvaise foi dans les circonstances de l'espèce. Voir la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 3.3.

Par conséquent, la Commission Administrative estime que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, de sorte que le troisième et dernier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

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-construction-uk.com> soit transféré au Requérant.

/Isabelle Leroux/

Isabelle Leroux

Expert Unique

Le 8 avril 2024