

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Bouygues contre James LUC

Litige No. D2024-2983

1. Les parties

Le Requéant 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-constructionsuk.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

La Plainte a été déposée auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") le 23 juillet 2024. En date du 23 juillet 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 Requéant. Le 24 juillet 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 (Inconnu). Le 26 juillet 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requéant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requéant a déposé une plainte amendée le 29 juillet 2024.

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 5 août 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 25 août 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 septembre 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 septembre 2024, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas 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

La société BOUYGUES S.A. a été fondée par Monsieur Francis Bouygues en 1952.

Elle constitue un groupe diversifié autour de quatre secteurs d'activité : Construction, Énergies et services, Médias et Télécoms.

Le groupe est présent dans plus de 80 pays, avec ses 32 500 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'élevait en 2023 à plus de 56 milliards d'euros.

Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques BOUYGUES CONSTRUCTION, telles que la marque internationale BOUYGUES CONSTRUCTION n°732339 enregistrée le 13 avril 2000 en classe 37 et renouvelée.

Sa filiale, la société BOUYGUES CONSTRUCTION, est un acteur mondial du bâtiment et des travaux publics, elle est titulaire d'un certain nombre de noms de domaine composés de la marque BOUYGUES CONSTRUCTION, dont le nom de domaine <bouygues-construction.com>, enregistré le 10 mai 1999.

Le nom de domaine litigieux <bouygues-constructionsuk.com> a été enregistré le 22 juillet 2024 par Monsieur James LUC, qui, selon les données Whois communiquées, est établi à Paris.

Le Requêteur allègue la mise en ligne d'un site parking et l'existence de serveurs MX, sans le prouver clairement.

Le nom de domaine litigieux donne accès au site de son hébergeur, avec une page sur laquelle ce dernier présente ses services.

Le Requêteur précise enfin qu'une précédente affaire tout à fait similaire l'a opposé au Défendeur (*Bouygues contre James Luc*, Litige OMPI No. [D2024-0775](#), <bouygues-construction-uk.com>).

5. Argumentation des parties

A. Le Requêteur

Le Requêteur soutient qu'il a satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour un transfert du nom de domaine litigieux.

Notamment, le Requêteur soutient que le nom de domaine litigieux <bouygues-constructionsuk.com> est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque BOUYGUES CONSTRUCTION, qui est intégralement reprise.

L'ajout de la lettre "s" et du terme géographique "uk" pour "United Kingdom" n'est pas suffisant pour éviter le risque de confusion. Il ne modifie pas l'impression générale de la désignation comme étant liée à la marque du Requêteur.

Il en résulte que le nom de domaine litigieux <bouygues-constructionsuk.com> est semblable à la marque BOUYGUES CONSTRUCTION du Requêteur, au point de prêter à confusion.

Le Requêteur rappelle qu'il lui appartient d'apporter la preuve "prima facie" que le Défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n'est pas affilié au Requêteur, aucune licence ni autorisation ne lui a été accordée pour faire une quelconque utilisation des marques du Requêteur, ou pour demander l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il n'existe pas de preuve d'usage ou de préparation d'usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Dès lors, le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Il est établi que la marque BOUYGUES CONSTRUCTION est renommée.

En outre, le Requêteur 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.

Par conséquent, le Défendeur avait connaissance de la marque du Requêteur au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal, par exemple en trompant, en enfreignant la législation sur la protection du consommateur ou en enfreignant les droits du Requêteur, en vertu du droit des marques.

Le Requêteur invoque la doctrine de l'usage passif de mauvaise foi, selon les critères définis par l'affaire *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#).

Il invoque aussi l'affaire qui l'a précédemment opposé au Défendeur, pour prouver sa mauvaise foi.

Il en conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux <bouygues-constructionsuk.com> de mauvaise foi.

B. Le Défendeur

Le Requêteur n'a pas répondu aux arguments du Requêteur.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est admis que le premier élément fonctionne principalement comme une exigence de qualité à agir. Le critère de la qualité pour agir (ou le critère du seuil requis) en ce qui concerne l'identité ou à la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée mais relativement simple entre la marque du Requêteur et le nom de domaine litigieux. 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 1.7.

Le Requêteur a démontré détenir des droits de marque de produits ou de services conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.2.1.

L'ajout de la lettre "s" à "construction" vise uniquement à signifier un pluriel, tandis que l'ajout des deux lettres "uk" reprend le code géographique attribué au Royaume-Uni.

La Commission administrative estime que l'ajout de ces lettres ne permet pas d'écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.8.

La Commission administrative considère que la première condition des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux.

Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les commissions administratives ont reconnu que prouver qu'un défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une difficile "preuve de la négative", en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu'un requérant établit *prima facie* que le défendeur est dépourvu de droits ou d'intérêts légitimes, c'est au défendeur d'apporter des éléments pertinents démontrant l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d'incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition de Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1.

En l'espèce, la Commission administrative considère que le Requêteur a établi "*prima facie*" l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur à l'égard du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté la démonstration "*prima facie*" du Requêteur et n'a pas apporté la preuve de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux telles que celles énumérées par les Principes directeurs ou autres.

La Commission administrative considère que la seconde condition des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative note que, aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le paragraphe 4(b) dresse une liste non-exhaustive de circonstances qui si celles-ci sont considérées comme avérées par la commission administrative, constituent une preuve d'un enregistrement et d'un usage d'un nom de domaine de mauvaise foi.

En l'espèce, la Commission administrative considère que le Défendeur, qui a déclaré être domicilié en France, ne pouvait ignorer les droits du Requêteur sur la marque BOUYGUES CONSTRUCTION, en raison de sa renommée et aussi, car il a déjà fait l'objet de la procédure UDRP dans l'affaire D2024-0775 avec la décision rendue le 8 avril 2024, qui a ordonné le transfert du nom de domaine <bouygues-construction-uk.com> au Requêteur. Il n'avait pas répondu à la plainte.

Le 22 juillet 2024, il persistait dans sa démarche et choisissait d'enregistrer le nom de domaine litigieux, qui est quasiment identique à celui objet de cette précédente décision.

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énumère une liste non-exhaustive de circonstances dans lesquelles un nom de domaine peut avoir été enregistré et utilisé de mauvaise foi, mais d'autres circonstances peuvent également être prises en compte pour établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.2.1.

Des commissions administratives ont estimé que le non-usage d'un nom de domaine qui donne accès à un contenu, tel que la page de présentation de son hébergeur, 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, en raison notamment : (i) de la réputation de la marque du Requêteur, (ii) du défaut du Défendeur de soumettre une réponse ou de fournir la preuve d'un usage de bonne foi réel ou envisagé et du fait que c'est la seconde fois qu'il a agi de la sorte.

La Commission administrative considère que dans les circonstances de l'espèce, la détention passive du nom de domaine litigieux n'exclut pas la mauvaise foi conformément aux Principes directeurs.

La Commission administrative considère que la troisième condition des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Considérant ce qui précède et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <bouygues-constructionsuk.com> soit transféré au Requérant.

/Marie-Emmanuelle Haas/

Marie-Emmanuelle Haas

Commission administrative unique

Date: 7 octobre 2024