
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

BOUYGUES contre Gerald Jean Billion

Litige No. D2022-1334

1. Les parties

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

Le Défendeur est Gerald Jean Billion, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bouyguesbatiments-iles-de-france.com> est enregistré auprès de IONOS SE (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 13 avril 2022. En date du 13 avril 2022, 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 14 avril 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 19 avril 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 le 19 avril 2022.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le 19 avril 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 19 avril 2022. Le Défendeur n'a pas soumis d'observations.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient 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 27 avril 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 mai 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 mai 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 mai 2022, le Centre nommait Christian André Le Stanc 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, la société BOUYGUES, fondée en 1952, établit qu'elle est une importante entreprise industrielle connue pour trois types d'activités, au travers de diverses sociétés du groupe : la construction, les télécommunications et les médias. Elle est présente dans 81 pays et emploie des milliers de collaborateurs.

Le Requêteur BOUYGUES est titulaire de nombreuses marques incorporant le terme "bouygues", notamment :

- BOUYGUES BATIMENT, marque internationale, n°723515, enregistrée le 22 novembre 1999 pour des services de la classe 37; et
- BOUYGUES BATIMENT, marque de l'Union européenne, n° 001217223, enregistrée le 25 juillet 1999 pour des services de la classe 37.

Ces marques ont été régulièrement renouvelées, sont en vigueur et exploitées.

Le Requêteur BOUYGUES est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque :

- <bouygues-batiment.com> enregistré le 29 novembre 2009;
- <bouygues-batiment-idf.com> enregistré le 27 février 2004; et
- <bouygues-batiment-ile-de-France.com> enregistré le 30 septembre 2008.

Le nom de domaine litigieux <bouyguesbatiments-iles-de-France.com> a été enregistré le 19 novembre 2019 et est inactif. Des serveurs de messagerie ont été configurés sous ce nom.

5. Argumentation des parties

A. Requêteur

Le Requêteur estime que le nom de domaine litigieux <bouyguesbatiments-iles-de-france.com> est semblable aux signes distinctifs antérieurs du Requêteur au point de prêter à confusion. A cet égard, il relève que l'addition de la lettre "s" au mot "batiment", l'ajout des termes génériques et géographiques "iles de france" séparés par des tirets et l'utilisation de l'extension ".com" ne sont pas des éléments suffisants pour empêcher que le nom de domaine litigieux soit similaire aux marques BOUYGUES BATIMENT du Requêteur. Il ajoute qu'il est établi qu'un nom de domaine qui incorpore une marque dans son intégralité est suffisant pour établir une forte similarité entre ce nom et cette marque et que le risque de confusion est accru en ce que les termes "iles de france" renvoient à la région française où le Requêteur a son siège ainsi que sa filiale BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE. Il fait état à l'appui de décisions des commissions

administratives UDRP qui ont reconnu pareille similarité.

Le Requêteur prétend que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il soutient *prima facie* et précise que le Défendeur n'est pas identifié dans la base Whois sous le nom de domaine litigieux; que le Requêteur n'a aucun lien avec lui ni ne lui a concédé aucune autorisation d'utiliser ses marques ni d'enregistrer le nom de domaine litigieux. Le Requêteur note également que le nom de domaine litigieux est inactif et qu'en l'absence de preuve crédible, au moins de préparatifs d'usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou services, le titulaire dudit nom de domaine litigieux n'a pas de droit ou d'intérêt légitime attaché à ce nom.

Le Requêteur ajoute que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requêteur avance que ses marques sont dotées d'une importante notoriété, en sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, puisque le nom de domaine litigieux est inactif et que des serveurs de messagerie sont configurés, il est difficile d'imaginer un usage actif de ce nom de domaine litigieux autre qu'un usage illicite ou frauduleux.

B. Défendeur

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

6.1. Langue de la procédure

L'Unité d'enregistrement a indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était l'anglais. La plainte a été déposée en français. Le Requêteur a demandé que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas contesté cette demande.

La Commission administrative, conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'application, décide que la langue de la procédure sera le français : en raison de la demande en ce sens non contestée du Requêteur; en raison de ce que le Requêteur est une grande entreprise française dont le mandataire est domicilié en France et en raison de ce que le Défendeur paraît domicilié en France ce qui laisse à penser qu'il comprend le français, sans quoi il ne se serait sans doute pas intéressé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux de noms de domaine comportant l'indication "iles de France".

6.2 Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit : "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d'obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

- (i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur "est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits";
- (ii) Le défendeur "n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache"; et
- (iii) Le nom de domaine "a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate qu'effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requêteur dispose de droits de marque antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux <bouyguesbatiments-iles-de-france.com> est pratiquement identique aux marques

du Requérant et est, en tous cas, semblable au point de prêter à confusion avec elles. L'ajout du "s" à "batiment", de "iles de france" et des tirets ne sont pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BOUYGUES BATIMENT. La marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux, (voir 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"), section 1.7).

Enfin, l'extension ".com" n'a pas à être prise en considération dans l'examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0).

La condition du paragraphe 4 (a) (i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur qui n'a pas répondu à la plainte ne conteste pas ce point.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève que le Requérant, disposant de marques antérieures notoires (notoriété que le dossier établit), avance *prima facie* sans être contredit que le Défendeur n'est pas connu sous tout ou partie du nom de domaine litigieux ni ne détient de droit sur la marque BOUYGUES BATIMENT du Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d'enregistrer ou d'utiliser la marque BOUYGUES BATIMENT dans un nom de domaine. Cette absence de droit ou d'intérêt légitime est révélée aussi par la détention passive du nom de domaine litigieux pointant vers une page inactive. La Commission administrative estime donc qu'en l'absence de réponse du Défendeur, au vu de la décision *Bolloré c. Assiom Sitti – Newtek*, Litige OMPI No. [D2016-2489](#) et à la lumière de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4 (a) (ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative note que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet la notoriété de la marque BOUYGUES BATIMENT a déjà été confirmée par des d'autres commissions administratives UDRP et le Défendeur, en enregistrant le nom de domaine litigieux, spécialement en faisant figurer "-iles-de-France", ne pouvait ignorer la marque du Requérant. De plus, la Commission administrative estime que le risque de confusion est accru par la présence dans le nom de domaine litigieux de l'indication géographique de la région du siège du Requérant, de surcroît très semblable au nom de domaine antérieur du Requérant : <bouygues-batiment-ile-de-france.com>.

La Commission administrative estime que puisqu'au jour de la plainte le nom de domaine litigieux ne dirigeait vers aucun site actif, la détention passive de ce nom de domaine litigieux par le Défendeur, en l'état de la notoriété et de la distinctivité de la marque du Requérant ne pourrait traduire qu'un usage de mauvaise foi. Ce que le Défendeur qui n'a pas répondu ne saurait ainsi contester.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4 (a) (iii) des Principes directeurs est satisfaite.

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 <bouyguesbatiments-iles-de-france.com> soit transféré au Requérant.

/Christian André Le Stanc/

Christian André Le Stanc

Expert Unique

Le mai 30, 2022