

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Bouygues contre Philippe Jacques Foulfoin

Litige No. D2023-3756

1. Les parties

Le Requérant est Bouygues, France, représenté par Cabinet Regimbeau, France.

Le Défendeur est Philippe Jacques Foulfoin, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bouygues-idf.com> est enregistré auprès de Registrar of Domain Names REG.RU LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français 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 8 septembre 2023. En date du 11 septembre 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 septembre 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. Le 13 septembre 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 septembre 2023.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le russe. Le 13 septembre 2023, 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 prévoyant que la procédure se déroule en français, la plainte traduite en russe, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 13 septembre 2023, le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas soumis de commentaires sur la langue de la procédure.

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 22 septembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en russe. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 octobre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 octobre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 10 novembre 2023, le Centre nommait Elise Dufour 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 une société française ayant des activités relevant du domaine de la construction et des travaux publics, dans le domaine des télécommunications, notamment des télécommunications cellulaires et de la télévision ainsi que dans le domaine des énergies.

Le Requêteur est présent dans plus de 80 pays, et emploie près de 200 000 employés à travers le monde, avec un chiffre d'affaires de plus de 44 milliards d'euros en 2022.

Le Requêteur déploie en particulier ses activités en ligne au travers du nom de domaine <bouygues.com> qu'il détient depuis 1997.

Le Requêteur est le titulaire de nombreuses marques BOUYGUES, ou incluant le terme "bouygues", à travers le monde, parmi lesquelles :

- BOUYGUES, marque française n°92408370, enregistrée le 3 mars 1992 (dûment renouvelée) et désignant les classes 6, 7, 9, 16, 19, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, et 45;
- BOUYGUES, marque internationale n°949188, enregistrée le 27 septembre 2007 (dûment renouvelée) et désignant les classes 6, 19 et 37;

Le Requêteur est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant la marque BOUYGUES, au nombre desquels figurent notamment les noms de domaine suivants :

- <bouygues.fr> enregistré le 12 juin 1996;
- <bouygues.com> enregistré le 31 décembre 1997.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 10 mai 2023 par le Défendeur. Le nom de domaine litigieux pointe vers un site Internet inactif.

5. Argumentation des Parties

A. Requêteur

Le Requêteur considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BOUYGUES, sur laquelle le Requêteur détient des droits. Le Requêteur fait valoir que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique sa marque antérieure BOUYGUES et que l'ajout de l'élément "-idf",

abréviation d'“Ile-de-France”, est insuffisant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Le Requérant souligne qu'il est établi que lorsqu'un nom de domaine incorpore une marque d'un requérant dans son intégralité, cela peut être suffisant pour établir une similarité prêtant à confusion. Enfin, le Requérant rappelle que les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”) n'ont pas à être prises en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion. En conclusion, pour le Requérant le nom de domaine litigieux est quasi-identique à sa marque BOUYGUES au point de prêter à confusion.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux n'est pas exploité et qu'il n'existe aucune preuve de préparation à son exploitation. Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit à utiliser sa marque. Le Requérant soutient qu'une recherche dans les registres des marques de l'Union européenne montre qu'il n'existe aucune autre marque BOUYGUES que celles du Requérant. Enfin, le Requérant soutient que la marque BOUYGUES est hautement distinctive.

Le Requérant soutient enfin que le nom de domaine litigieux doit être considéré comme enregistré et utilisé de mauvaise foi. Pour l'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, le Requérant soutient que ses activités sont déployées dans plus de 80 pays et que ses marques sont dotées d'une importante notoriété.

Pour l'usage de mauvaise foi, le Requérant soutient que le Défendeur n'a démontré aucune activité à l'égard du nom de domaine litigieux, et que ce dernier pourrait en revanche permettre à son titulaire (le Défendeur) de contacter les clients du Requérant par email en se faisant passer pour une filiale du Requérant spécifique à l'Ile-de-France. En outre, le Défendeur a entrepris des mesures visant à dissimuler sa véritable identité lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, ce qui constitue une indication supplémentaire que l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est en russe.

Le Requérant a cependant demandé que la langue de la procédure soit le français.

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d'application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Conformément à la jurisprudence UDRP, une langue différente de la langue du contrat d'enregistrement peut être retenue par la Commission administrative s'il est démontré que cette langue est maîtrisée par le défendeur, selon la section 4.5.1 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”](#)).

La Commission administrative constate, en l'espèce, que le Défendeur a eu l'opportunité de se manifester pour contester la demande si l'emploi du français avait été préjudiciable à son droit. Cependant, le Défendeur, avisé par le Centre en russe et en français de la demande du Requérant, ne s'y est pas opposé.

De plus, l'adresse et les coordonnées communiquées pour identifier le Défendeur se rapportent au territoire français. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux fait référence à la zone géographique française d'Ile-de-France.

En outre, le nom de domaine a été enregistré en caractère latin et non cyrillique, suggérant que le Défendeur est familier avec l'alphabet latin.

Enfin, le Requéant, titulaire de la marque BOUYGUES, est une société française.

Pour terminer, la production de la plainte traduite en russe engendrerait des délais supplémentaires, ce qui serait déloyal pour le Requéant.

Faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d'application et de son pouvoir d'appréciation, la Commission administrative décide que le français sera la langue de la procédure.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En application du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requéant doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requéant.

La Commission administrative constate que le Requéant a démontré détenir des droits sur la marque BOUYGUES.

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque BOUYGUES dans son intégralité et y adjoint le terme "idf" séparé par un tiret. La Commission administrative considère que l'ajout du terme "idf" et du tiret après la marque BOUYGUES du Requéant n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BOUYGUES.

Enfin, l'extension ".com" n'a pas à être prise en considération dans l'examen de la similitude prêtant à confusion entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requéant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Concernant la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéant doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Au regard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requéant et en l'absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requéant, la Commission administrative considère que le Requéant a suffisamment démontré l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requéant sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux est inactif.

En effet, le nom de domaine litigieux ne fait actuellement l'objet d'aucune utilisation.

En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

La Commission administrative estime donc que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant 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 Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque BOUYGUES 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 du Requérant, de ses droits et de sa renommée, l'ajout du terme "idf" n'étant pas fortuit, ce terme peut être interprété comme l'abréviation de l'Ile-de-France, renvoyant au lieu d'activité du Requérant.

Quant à l'usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site actif. La détention passive du nom de domaine litigieux peut être constitutive d'un usage de mauvaise foi considérant l'ensemble des circonstances de l'espèce y compris la notoriété de la marque BOUYGUES du Requérant, a fortiori dans le pays du Défendeur (voir la section 3.3 de la Synthèse de l'OMPI version 3.0).

En tout état de cause, la Commission administrative ne peut concevoir aucune utilisation plausible et légitime du nom de domaine litigieux, intrinsèquement trompeur, qui serait de bonne foi.

Il ressort des constatations de la Commission administrative que l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

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-idf.com> soit transféré au Requérant.

/Elise Dufour/

Elise Dufour

Expert Unique

Le 25 novembre 2023