

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Bouygues SA contre Nom anonymisé

Litige No. D2024-1398

1. Les parties

Le Requérant est Bouygues SA, France, représenté par Altana Law firm, France.

Le Défendeur est Nom anonymisé¹, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bouygues-sav.com> est enregistré auprès de Combell NV (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Bouygues SA en anglais auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 2 avril 2024. En date du 3 avril 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 16 avril 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 (Unknown). Le 16 avril 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 18 avril 2024.

Le 16 avril 2024, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 18 avril 2024, le Requérant a confirmé sa demande que l'anglais soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas soumis de commentaire sur les observations du Requérant.

¹ Le Défendeur semble avoir utilisé le nom d'un tiers lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Compte tenu du risque d'usurpation d'identité, la Commission administrative a supprimé le nom du Défendeur de la présente décision. Toutefois, la Commission administrative a joint à l'annexe 1 de la présente décision une instruction à l'Unité d'enregistrement concernant le transfert du nom de domaine litigieux, qui comprend le nom du Défendeur. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l'annexe 1 à l'Unité d'enregistrement dans le cadre de la décision rendue dans cette procédure et a indiqué que l'annexe 1 de la présente décision ne sera pas publiée en raison des circonstances exceptionnelles de cette affaire. Voir *Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted*, Litige OMPI No. [D2009-1788](#).

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs au nom 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 3 mai 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 mai 2024. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 mai 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 5 juin 2024, 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 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 présent dans plus de 80 pays. 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° 1197243, enregistrée le 30 juillet 1982 (renouvelée depuis) et désignant les classes 6, 16, 19, 28, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45;
- BOUYGUES, marque française 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;
- BOUYGUES, marque internationale n°949188, enregistrée le 27 septembre 2007 (dûment renouvelée) et désignant les classes 6, 19 et 37.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 février 2024.

Selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requêteur, le nom de domaine litigieux pointe vers une page d’attente du bureau d’enregistrement.

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 du terme “-sav” signifiant “service après-vente” en français, est insuffisant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requêteur et le nom de domaine litigieux. Le Requêteur 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. En conclusion, pour le Requêteur le nom de domaine litigieux est quasi-identique à sa marque BOUYGUES au point de prêter à confusion.

Le Requêteur soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requêteur soutient que le nom de domaine litigieux n'est pas exploité et qu'il n'existe aucune preuve de préparation à son exploitation. Le Requêteur affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requêteur de quelque sorte que ce soit à utiliser sa marque. Le Requêteur 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 Requêteur. Par ailleurs, le Requêteur soutient que le nom de domaine litigieux a été utilisé pour signer des courriels envoyés à partir de différentes boîtes aux lettres électroniques avec l'adresse suivante dans la signature, "[...]@bouygues-sav.com", à de potentiels partenaires commerciaux et/ou à de vrais clients du Requêteur, faussement signés au nom d'un employé du Requêteur. Enfin, le Requêteur relève que l'adresse fournie par le Défendeur pour enregistrer le nom de domaine litigieux est la même que celle fournie par le défendeur dans une autre affaire Litige OMPI No. [D2023-1452](#) concernant un nom de domaine <bouyguesgroupes.com>.

Le Requêteur 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 Requêteur soutient que ses activités sont déployées dans le monde entier et que ses marques sont dotées d'une importante notoriété. Pour l'usage de mauvaise foi, le Requêteur soutient que le Défendeur n'a démontré aucune activité à l'égard du nom de domaine litigieux, et que ce dernier a été utilisé en signature des emails usurpant l'identité d'un employé du Requêteur. Pour le Requêteur, en raison de l'utilisation passive du nom de domaine litigieux, il n'y a pas d'autres motifs qui pourrait permettre une utilisation de bonne foi selon les principes UDRP.

Le Requêteur sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son bénéficiaire.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir :

- (i) si 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 la requérante a des droits;
- (ii) si le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux; et
- (iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

6.1. Question préliminaire : Langue de la procédure

Bien que le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux soit le français, le Requêteur a déposé sa plainte en anglais et a présenté une requête afin que l'anglais soit retenu comme la langue de procédure arguant du fait que (i) le bureau d'enregistrement propose ses services via son site Internet en français, en néerlandais et en anglais, (ii) le Défendeur a fourni des coordonnées fantaisistes et (iii) la langue la plus couramment parlée dans le monde est l'anglais.

Le paragraphe 11 des Règles d'application prévoit que (a) sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d'enregistrement, à moins que la Commission administrative n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative. (b) La Commission administrative peut ordonner que tout document présenté dans une langue autre que la langue de la procédure administrative soit accompagné d'une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure administrative.

Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d'application dispose que "... la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments". Le paragraphe 10(c) affirme aussi les principes de célérité et de maîtrise des coûts applicables à la procédure UDRP.

Le Défendeur n'a pas pris part à cette procédure.

De nombreuses décisions UDRP ont établi qu'une langue différente de la langue du contrat d'enregistrement peut être retenue par la commission administrative au vu des circonstances du cas d'espèce (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition section 4.5.1., ci-après "[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)").

En exerçant son pouvoir discrétionnaire d'utiliser une langue autre que celle de l'accord d'enregistrement, la Commission administrative doit exercer ce pouvoir judiciaire dans un esprit d'équité et de justice envers les deux parties, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l'affaire, y compris des questions telles que la capacité des parties à comprendre et à utiliser la langue proposée, le temps et les coûts.

La Commission administrative estime qu'en l'espèce, il n'y a pas suffisamment de preuves lui permettant de conclure que le Défendeur (prétendument localisé en France) ait une maîtrise suffisante de l'anglais.

La Commission administrative est toutefois consciente de la nécessité de veiller à ce que la procédure soit menée de manière de manière rapide et sans surcoût pour le Requéant.

Après avoir pris en considération tous les éléments ci-dessus, la Commission administrative décide que :

- (i) elle acceptera le dépôt de la plainte amendée en anglais; et
- (ii) elle rendra cette décision en français.

6.2. Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requéant 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 Requéant a des droits.

En l'espèce, il est établi que le Requéant est titulaire de plusieurs marques comportant en tout ou partie le terme BOUYGUES.

Il est largement admis que le fait de reprendre à l'identique la marque d'un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir la section 1.8 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

Ainsi en va-t-il en l'espèce. Compte tenu de la reprise intégrale de la marque BOUYGUES dans le nom de domaine litigieux, l'adjonction du terme "sav", signifiant "service après-vente", n'empêche pas de conclure à l'existence d'une similitude prêtant à confusion.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

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 Requérant et en l'absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a 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 Requérant sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur.

Qui plus est, il a été démontré que le nom de domaine litigieux est utilisé dans le cadre d'une activité d'hameçonnage avec usurpation de l'identité de l'un des salariés du Requérant, ce qui est clairement exclusif de toute idée d'intérêts légitimes.

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](#)).

En conséquence, la Commission administrative estime 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 établie, particulièrement en France, lieu déclaré de localisation du Défendeur.

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 "sav", signifiant "service après-vente" en français, ne pouvant en outre être le fruit d'une simple coïncidence.

Quant à l'usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux conduit vers une page inactive mais a été utilisé de façon frauduleuse à des fins d'hameçonnage. Une telle utilisation, qui tend à induire en erreur voire à piéger les Internautes, est clairement un usage illicite exclusif de toute bonne foi.

Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(iv) 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-sav.com> soit transféré au Requérant.

/Elise Dufour/

Elise Dufour

Expert Unique

Le 19 juin 2024