Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-007972

Case number	CAC-ADREU-007972
Time of filing	2020-06-16 09:38:25
Domain names	BOUYGUES-BATIMENTS-ILES-DE-FRANCE.eu

Case administrator

Lenka Náhlovská (Case admin)

Complainant

Organization	BOUYGUES

Respondent

Name	Pamfil Lucia

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal n'a connaissance d'aucune autre procédure pendante relative au nom de domaine litigieux.

SITUATION DE FAIT

Le nom de domaine litigieux est « bouygues-batiments-iles-de-france.eu », et a été enregistré le 29.04.2020.

Le Requérant est le groupe industriel français BOUYGUES, opérant dans le domaine de la construction et des travaux publics. Il est titulaire de nombreuses marques enregistrées, notamment en France et dans l'Union Européenne, et de noms de domaine, formés des dénominations "Bouygues", "Bouygues Bâtiment" et "Bouygues Bâtiment Ile de France". Le Requérant invoque la notoriété de ses marques, de précédentes décisions ayant reconnu celle-ci, et fait valoir que le Défendeur est dépourvu d'intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux, qui porte atteinte à ses droits antérieurs, qui a été enregistré et est exploité - de manière passive, en toute mauvaise foi. Le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas présenté d'arguments en défense.

A. PARTIE REQUÉRANTE

Bouygues est un groupe industriel diversifié français fondé en 1952 par Francis Bouygues, et structuré autour de trois activités :
- La construction : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas ;
- Les télécommunications : Bouygues Telecom ;
- Les médias : TF1.

En 2019, le chiffre d'affaires de Bouygues s'élevait à 37,9 milliards d'euros. Le groupe est présent dans 92 pays sur les 5 continents et emploie près de 130 500 collaborateurs (Annexe 1).

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques sur la dénomination BOUYGUES BATIMENT, dont la marque internationale BOUYGUES BATIMENT® n°723515 enregistrée le 22-11-1999 et la marque de l'Union Européenne BOUYGUES BATIMENT® n° 001217223 enregistrée le 23-06-1999 (Annexe 2).

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine incluant le même terme distinctif BOUYGUES BATIMENT (Annexe 3):
- <bouygues-batiment.com> enregistré le 29-11-2009 ;
- <bouygues-batiment-idf.com> enregistré le 27-02-2004 ;
- <bouygues-batiment-ile-de-france.com> enregistré le 30-09-2008.

Le nom de domaine litigieux <bouygues-batiments-iles-de-france.eu> a été enregistré le 29 avril 2020 (Annexe 4).

Le nom de domaine litigieux pointe vers une page blanche (Annexe 5). Un serveur de messagerie est configuré (Annexe 6).

A. Le ou les noms de domaine sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <bouygues-batiments-iles-de-france.eu> est semblable au point de prêter à confusion aux marques BOUYGUES BATIMENT® (Annexe 3).

Le Requérant fait valoir que l'addition de la lettre « S » au terme BATIMENT, ainsi que l'ajout des termes génériques et géographiques « ILES DE FRANCE » séparés de tirets dans le nom de domaine, et l'utilisation de l'extension « .EU » ne sont pas des éléments suffisants pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion aux marques BOUYGUES BATIMENT® du Requérant.

Il est établi qu' « un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité ». Merci de consulter la décision OMPI No. D2003-0888, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin.

Au contraire, l'ajout des termes « ILES DE FRANCE » renforce le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et le Requérant et sa marque BOUYGUES BATIMENT®. En effet, les termes « ILES DE FRANCE » renvoient directement à la région française où se situe le siège de l'établissement du Requérant et la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, membre du groupe BOUYGUES CONSTRUCTION, lui-même intégré au Groupe BOUYGUES (Annexe 7). .

Enfin, de nombreuses décisions UDRP ont confirmé les droits du Requérant, tels que :
- Litige CAC No. 101586, BOUYGUES v. 1&1 Internet Limited <bouygues-batiments-ile-de-france.com> ;
- Litige OMPI No. D2016-1683, BOUYGUES v. Laurent Bertrand <bouygue-batiment.com> ;
- Litige OMPI No. D2015-2307, BOUYGUES v. SA Bouygues Batiment Ile De France <bouygues-batiments.com>.

Ainsi, l'enregistrement du nom de domaine litigieux <bouygues-batiments-iles-de-france.eu> est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion.

B. Le défendeur n'a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

En vertu du Litige OMPI No. D2003-0455, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., le Requérant est tenu d'apporter la preuve Prima Facie que le Défendeur n'a pas de droits ou intérêts légitimes. Une fois que cette preuve Prima Facie est apportée, le Défendeur a la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine. Si le Défendeur ne le fait pas, le Requérant est réputé avoir satisfait à l'alinéa 4(a) (ii) des principes UDRP.

Le Requérant soutient que le Défendeur n'est pas identifié dans la base de données Whois sous le nom de domaine litigieux. Plusieurs Experts ont pu juger qu'un Défendeur n'était pas connu sous un nom de domaine si les informations Whois n'étaient pas identiques au nom de domaine en question :
- Décision NAF n° FA699652, Braun Corp. v. Loney ;
- Décision NAF n° FA139720, Tercent Inc. v. Lee Yi.

Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant n'a jamais mené une quelconque activité avec le Titulaire. Ainsi, aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques BOUYGUES BATIMENT® du Requérant, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux pointe vers une page blanche (Annexe 5). Or, il est acquis qu'un titulaire de nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime en l'absence de preuve crédible d'usage ou de préparation démontrable d'usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Merci de consulter : Litige No. D2016-2489, Bolloré contre Assiom SITTI - NEWTEK (« il est acquis qu'un titulaire de noms de domaine n'a pas d'intérêt légitime en l'absence de preuve crédible d'usage ou de préparation démontrable d'usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou services (voir en ce sens Vector Aerospace Corporation c. Daniel Mullen, Litige OMPI No. D2002-0878). »)

Dès lors, le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <bouygues-batiments-iles-de-france.eu>.

C. Le ou les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux <bouygues-batiments-iles-de-france.eu> est similaire aux marques BOUYGUES BATIMENT® (Annexe 3) au point de prêter à confusion.

Le Requérant soutient que sa société et ses marques sont dotées d'une notoriété importante. Voir Litige CAC No. 101586, BOUYGUES v. 1&1 Internet Limited (« Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de la marque [BOUYGUES BATIMENT] reconnue du Requérant »).

Par ailleurs, le Requérant soutient que l'adjonction des termes « ILES-DE-FRANCE » à cette marque n'est pas le résultat d'une coïncidence; elle ne sert qu'à souligner le (faux) rapport entre le nom de domaine et la marque du Requérant, en référence à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, membre du groupe BOUYGUES (Annexe 7).

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

En outre, le nom de domaine litigieux est inactif (Annexe 5). Le Requérant soutient 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 par le Défendeur qui ne serait pas illégal, par exemple en trompant, en enregistré la législation sur la protection du consommateur ou en enfreignant les droits du plaignant en vertu du droit des marques.

Merci de consulter : Litige WIPO No. D2017-1360, Boursorama S.A. contre Houndekponto Gaston (« La Commission administrative estime que la détention passive d'un nom de domaine peut être de mauvaise foi lorsqu'il est difficile d'imaginer un usage actif plausible de ce nom de domaine par le défendeur, c'est-à-dire sans que cet usage constitue une infraction aux droits de marque du requérant, aux règles de concurrence et à la législation sur la protection des consommateurs (voir Inter-IKEA c. Polanski, Litige OMPI No. D2000-1614; Inter-IKEA Systems B.V. c. Hoon Huh, Litige OMPI D2000-0438; Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, supra). »)

Enfin, un serveur mail est configuré (Annexe 6). De précédents Experts ont considéré que la présence de serveurs mail configurés liés à un nom de domaine peut constituer un risque réel d'hameçonnage, et par conséquent constituer une preuve de mauvaise foi.

Merci de consulter : Litige OMPI No. D2018-0668, Carrefour contre Reda Akhbou, Mercato (« Le Défendeur a également mis en place serveurs de mail configurés liés au nom de domaine <carrefour-services-plus.com>. La présence de serveurs mail configurés liés à un nom de domaine peut constituer un risque réel d'hameçonnage, technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité (Accor SA v. Domain Admin,

C/O ID#10760, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Yogesh Bhardwaj, Litige OMPI n° D2017-1225).

Sur ces bases, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux <bouygues-batiments-iles-de-france.eu> de mauvaise foi.

B. PARTIE DÉFENDANTE

La partie Défendante n'a pas présenté d'observations.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Le tribunal doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les conditions d'application de l'article 21§1 du Règlement (CE) n°874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 sont remplies pour décider que le nom de domaine contesté doit ou non être transféré au Requérant.

« Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine:

a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou

b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. »

(i) Le nom de domaine contesté doit être identique ou similaire au nom sur lequel le droit national d'un Etat Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit.

Le Requérant justifie de ses droits dans le nom BOUYGUES BATIMENT, au travers de plusieurs enregistrements de marques françaises et de l'Union Européenne et de noms de domaine « bouygues-batiment.com », « bouygues-batiment-idf.com » et « bouygues-batiment-ile-de-france.com ». Les marques et noms de domaine du Requérant ont été enregistrées antérieurement à la date à laquelle le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine contesté est « bouygues-batiments-iles-de-france.eu ».
Le tribunal considère que ce dernier est étroitement similaire à la marque et aux noms de domaine antérieurs du Requérant, au point de susciter un risque de confusion.
Les marques antérieures du requérant, et notamment BOUYGUES et BOUYGUES BATIMENT, sont intégralement reproduites dans le nom de domaine litigieux.
L'adjonction de la désignation géographique « iles de France », outre qu'elle conduit à une quasi-identité avec les noms de domaine antérieurs du Requérant, ne dissimule pas l'emprunt des marques de ce dernier et, au contraire, accrédite la thèse selon laquelle le nom de domaine litigieux est détenu par le Requérant, le siège social et les activités de ce dernier étant sis notamment dans la région Ile de France.
La déclinaison au pluriel des noms « bâtiments » et « iles » dans le nom de domaine contesté est inopérante et n'écarte pas le risque de confusion, pas plus que l'adjonction du suffixe technique « .eu ».

Le Tribunal est donc en mesure de conclure que le nom de domaine incriminé est similaire aux marques sur lesquelles le Requérant justifie détenir des droits.

(ii) Le nom de domaine contesté doit avoir été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime.

Le Requérant expose qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque.

Le Défendeur n'a fourni aucun élément de justification en réplique.

Le Tribunal ne peut que constater que le nom de domaine contesté ne pointe vers aucune page active, qui justifierait que le Défendeur l'utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination BOUYGUES BATIMENT ILES DE FRANCE ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine.

Le Tribunal conclut donc à l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur dans le nom de domaine litigieux.

(iii) Le nom de domaine doit avoir été enregistré ou utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque BOUYGUES, notamment dans le domaine de la construction, à tout le moins en France, en établissant la longévité de l'usage de celle-ci et la présence étendue de ses établissements sur le territoire national français.

Le Défendeur est manifestement de nationalité française, comme en témoigne son patronyme, son adresse et son numéro de téléphone.

Le Tribunal conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et de ses droits dans la marque BOUYGUES BÂTIMENT lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine ne pointe vers aucune page active.

Le Requérant a néanmoins apporté la preuve qu'un serveur de messagerie électronique avait été configuré par le Défendeur.

Bien qu'aucune preuve d'acte frauduleux n'a été rapporté à l'appui de la présente procédure, le Tribunal n'ignore pas cette pratique courante qui consiste pour des pirates à enregistrer des noms de domaine constitués des noms de grands groupes industriels, pour pouvoir disposer d'adresses de messageries électroniques imitant celles de ces établissements, dans le but de se livrer à des actes de tromperie et d'extorsion de fonds auprès des internautes.

La création d'une adresse de courriel – à partir du nom de domaine incriminé – pouvant laisser croire au destinataire d'un message émis depuis cette adresse que celui-ci émane du Requérant constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine.

Dès lors il est établi que le nom de domaine contesté est de nature à prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant, que le Défendeur n'a pas justifié de son droit ni intérêt légitime, et qu'il l'a enregistré et l'exploite de mauvaise foi

DECISION

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine BOUYGUES-BATIMENTS-ILES-DE-FRANCE.EU à la Partie Requérante

PANELISTS

Name	**William Lobelson**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2020-09-11

Summary

LE RÉSUMÉ EN ANGLAIS DE LA SENTENCE ARBITRALE SE TROUVE À L´ANNEXE 1

I. Disputed domain name: « bouygues-batiments-iles-de-france.eu »

II. Country of the Complainant: FRANCE, country of the Respondent: FRANCE

III. Date of registration of the domain name: [29 April 2020]

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. word trademark registered in EU, reg. No. 001217223 , for the term BOUYGUES BATIMENT, filed on 23.06.1999, registered on 23.06.1999.
12. other: domain names
bouygues-batiment.com of 29-11-2009 ;
bouygues-batiment-idf.com of 27-02-2004 ;
bouygues-batiment-ile-de-france.com of 30-09-2008.

V. Response submitted: No

VI. Domain name/s is/are confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: No active web page. Respondent not authorized by Complainant. Respondent unknown under the contested name and does not operate under the same any legitimate business.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why:Complainant's mark is widely known in France, where the Defendant is domiciled. Defendant has set up an MX server under the contested domain name, revealing its intention to use the same as an e-mail address.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant:

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes