Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-008265

Case number **CAC-ADREU-008265**

Time of filing **2022-03-30 12:24:08**

Domain names **bouygues-tp.eu**

Case administrator

Organization **Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)**

Complainant

Organization **BOUYGUES**

Respondent

Name **Andy Robinson**

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

D'après les informations communiquées, il n'existe aucune procédure judiciaire en cours ou terminée qui concerne le nom de domaine litigieux.

SITUATION DE FAIT

Le groupe BOUYGUES est un groupe français de services diversifiés qui s'organisent autour de trois activités : la construction, la télécommunication et les medias.

La société BOUYGUES CONSTRUCTION, filiale du groupe, exerce son activité dans le bâtiment, les travaux publics, l'énergie et les services.

Sa propre filiale, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, est en charge des projets complexes en France et dans d'autres pays dans le monde. Elle possède une expertise reconnue dans le management de réalisation à forte valeur ajoutée et le montage de projets PPP (partenariat public privé).

Le Requérant est la société mère des sociétés BOUYGUES CONSTRUCTION et BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS.

Le Requérant est titulaire :

- de la marque semi-figurative française BOUYGUES n° 1197244 enregistrée le 4 mars 1982 et dûment renouvelée (à vérifier)
- de la marque semi-figurative internationale BOUYGUES n°390771 enregistrée le 1er septembre 1972, dûment renouvelée et désignant l'Autriche, la Bulgarie, le Benelux, la Suisse, la République tchèque, l'Allemagne, l'Égypte, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, le Monténégro, Macédoine du Nord, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et Saint-Marin.

Le Requérant fait également état de sa marque française BOUYGUES® n° 1197244 enregistrée depuis le 4 mars 1982, dont il ne prouve pas le renouvellement, ou sa demande de renouvellement, en raison de sa venue à échéance le 4 mars 2022.

Le Requérant possède aussi, via sa filiale, de nombreux noms de domaine contenant les termes « bouygues travaux publics », notamment <bouygues-tp.com> créé le 31 janvier 2013 au nom de la société BOUYGUES CONSTRUCTION.

Le Nom de Domaine litigieux <bouygues-tp.eu> a été enregistrée le 23 novembre 2021. Il pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement. Des serveurs de messagerie sont configurés.

Le Défendeur n'a pas répondu à la plainte.

A. PARTIE REQUÉRANTE

Le Requérant est implanté dans plus de 80 pays. Le chiffre d'affaires du groupe s'élevait à 34,7 milliards d'euros en 2020. La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS est experte dans les projets complexes. Elle est présente en France et à l'international.

A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le Nom de Domaine litigieux contient les marques BOUYGUES dans leur intégralité.

L'ajout de l'abréviation « TP », qui signifie « travaux publics », n'exclue pas la ressemblance.

L'extension .eu est ignorée lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

Le Nom de Domaine litigieux est donc semblable à la marque BOUYGUES au point de prêter confusion.

B. Le Défendeur n'a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime.

Le Défendeur n'est pas identifié dans la base de données Whois en tant que titulaire du Nom de Domaine litigieux.

Le Requérant affirme que le Défendeur n'est ni affilié de sa société, ni autorisé à enregistrer le Nom de Domain litigieux.

Les parties n'ont jamais été en relations. Aucune licence, ni autorisation n'a été accordée au Défendeur pour faire une quelconque utilisation des marques BOUYGUES du Requérant, ou pour enregistrer le Nom de Domaine litigieux.

Le Nom de Domaine litigieux pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement. Il n'y a donc pas de preuve crédible d'usage ou de préparation d'usage du Nom de Domaine litigieux avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

C. Le Nom de Domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Le Nom de Domaine litigieux est semblable aux marques reconnues et distinctives BOUYGUES.

Le Requérant bénéficie, ainsi que ses marques, d'une notoriété importante, notamment sur le territoire français.

Tous les résultats de la recherche conduite sur le moteur de recherche Google sur les termes « bouygues tp » sont relatifs au Requérant.

Le Défendeur avait connaissance des droits du Requérant sur le terme BOUYGUES, ce qui atteste de sa mauvaise foi.

Le Nom de Domaine litigieux pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement. Il n'y a aucune activité relative au Nom de Domaine litigieux. Il est impossible de concevoir un usage du Nom de Domaine qui ne serait pas illicite au regard du droit de la consommation ou du droit des marques.

Des serveurs mail sont configurés, ce qui représente un réel risque d'hameçonnage et prouve la mauvaise foi.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Le Défendeur n'a pas présenté d'observations.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

Le Panel doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par la 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 litigieux 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 État Membre et/ou le droit communautaire reconnaît ou établit un droit.

L'article 10, paragraphe 1 du Règlement CE n° 874/2004 du 28 avril 2004 précise les droits antérieurs pouvant être pris en compte dans la présente procédure : « Les "droits antérieurs" comprennent, entre autres, les marques nationales et communautaires enregistrées (...) ».

Le Requérant justifie de ses droits sur la dénomination BOUYGUES au titre de la marque internationale BOUYGUES n° 390771 protégée dans plusieurs pays de l'Union européenne.

La marque française BOUYGUES n° 1197244 n'est pas prise en compte, à défaut de preuve de son renouvellement ou de la

demande de son renouvellement.

La marque internationale BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS n° 1234824 invoquée par le Requérant désigne l'Australie, les Philippines, l'Azerbaïdjan et Monaco, pays non membres de l'Union européenne. Elle ne peut pas être prise en compte.

Seuls les droits au nom du Requérant sont pris en compte.

Le nom de domaine contesté est <bouygues-tp.eu>.

La marque BOUYGUES est intégralement reproduite dans le Nom de Domaine litigieux.

L'abréviation « tp » associée à la dénomination BOUYGUES fait tout de suite référence à l'activité de travaux publics de la société BOUYGUES.

L'adjonction de l'abréviation « tp » ne permet pas d'exclure la ressemblance avec la marque BOUYGUES. Au contraire, elle renforce la confusion avec le Requérant et ses activités.

C'est pourquoi le Panel considère que le Nom de Domaine litigieux est similaire à la marque BOUYGUES, au point de susciter un risque de confusion.

(ii) Le nom de domaine doit avoir été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom. Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas un affilié, qu'il ne l'a pas autorisé à utiliser les marques BOUYGUES pour enregistrer le Nom de Domaine litigieux. Le Requérant affirme aussi qu'il n'a pas conclu de contrat de licence, ni accordée toute autre autorisation portant sur les marques BOUYGUES.

Le Défendeur n'a fourni aucun élément de justification.

Le Nom de Domaine litigieux pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement. Le Défendeur ne l'utilise donc pas dans la vie des affaires, il n'est pas connu sous la dénomination « bouygues-tp » et ne se livre pas à une exploitation réelle et sérieuse du Nom de Domaine litigieux.

La configuration de serveurs MX montre qu'il est probable que le Défendeur exploite le Nom de Domaine litigieux pour créer et utiliser des adresses de messagerie, ce qui ne peut pas constituer un usage légitime.

Le Panel considère que le Nom de Domaine contesté a été enregistré sans que le Défendeur ait de droit ou intérêt légitime à faire valoir sur la dénomination « bouygues-tp ».

Il est établi que le Nom de Domaine litigieux est de nature à prêter à confusion avec la marque antérieure BOUYGUES du Requérant et que le Défendeur n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur la dénomination « bouygues-tp ».

(iii) Le nom a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi

Les critères de l'absence de droit ou d'intérêt légitime ou de mauvaise foi lors de l'enregistrement ou de l'usage, tels qu'énoncés par l'article 21 1. du Règlement (CE) n° 874/2004, pour justifier du bien-fondé de la demande de transfert, sont alternatifs.

En l'absence de droit ou d'intérêt légitime, il n'est pas nécessaire de rechercher si la mauvaise foi est caractérisée.

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-TP.EU à la Partie Requérante

PANELISTS

Name	Marie Emmanuelle Haas
------	------------------------------

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2022-03-08

Summary

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

I. Disputed domain name: <BOUYGUES-TP.EU>

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

III. Date of registration of the domain name: 23 November 2021

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

1. BOUYGUES® trademark registered in France, reg. No. 390771, registered on 1 September 1972
2. BOUYGUES® trademark registered in France, reg. No. 1197244, registered on 4 March 1982
3. International trademark BOYGUES TRAVAUX PUBLICS ®, reg. No. n° 1234824, registered on 22 September 2014

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):

1. No
2. Why: Respondent is not licensed to use the protected rights of the Complainant, the disputed domain name is not actively used; MX servers are configured

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):

1. N/A
2. Why: previous elements are sufficient for this decision

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: N/A

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: N/A

XII. Is Complainant eligible? Yes