Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-008477

Case number	CAC-ADREU-008477
Time of filing	2023-02-02 08:37:30
Domain names	bouygues-construction.eu

Case administrator

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

Complainant

Organization	BOUYGUES

Complainant representative

Organization	NAMESHIELD S.A.S.

Respondent

Name	MALLARD NICOL

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

BOUYGUES (le « Requérant ») est une entreprise aux services variés, structurée autour de quatre secteurs d'activités principales : Construction, Énergies et services, Médias et Télécoms. Il est implanté dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 37,6 milliards d'euros en 2021. Le Requérant est la société-mère de la société BOUYGUES CONSTRUCTION, qui est un des leaders mondiaux dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l'énergie et des services.

Le Requérant est titulaire :

- de la marque internationale BOUYGUES n°390771, enregistrée depuis le 1er septembre 1972

- de la marque française BOUYGUES n°1197244, enregistrée depuis le 4 mars 1982

- de la marque internationale BOUYGUES CONSTRUCTION n°732339, enregistrée depuis le 13 avril 2000

Le Requérant dit exploiter, à travers sa filiale, le nom de domaine <bouygues-construction.com>, enregistré depuis le 10 mai 1999.

MAILLARD NICOL (le « Défendeur ») a enregistré le nom de domaine <bouygues-construction.eu> (le « Nom de Domaine ») le 21 janvier 2023. Le Nom de Domaine litigieux pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement.

A. PARTIE REQUÉRANTE

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

Le Requérant constate que le Nom de Domaine Litigieux contient la marque BOUYGUES CONSTRUCTION dans son intégralité.

Le Requérant rappelle que les TLD sont ignorés lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité (Voir CAC No. 08304, Carrefour c. FRANCK JEAN-MARIE DANIEL). Ils sont insuffisants pour éviter une constatation de similitude trompeuse.

Par conséquent, l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux <bouygues-construction.eu> est identique à la marque du Requérant.

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

Le Requérant soutient que le Défendeur n'est pas identifié dans la base de données Whois sous le Nom de Domaine Litigieux.

Le Requérant déclare que le Défendeur n'a aucune affiliation avec sa société et qu'aucune autorisation ou licence n'a été accordée pour utiliser la marque « BOUYGUES CONSTRUCTION » ou pour enregistrer le Nom de Domaine litigieux.

De plus, le Requérant affirme que le Nom de Domaine en question redirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement. Il est établi qu'un détenteur de nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime s'il n'y a pas de preuves crédibles d'utilisation ou de préparation avérée d'utilisation du nom de domaine en relation avec une offre de produits ou services de bonne foi.

Dès lors, le Requérant considère que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux.

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

Le Requérant déclare que le Nom de Domaine Litigieux est identique à la marque « BOUYGUES CONSTRUCTION » et que tous les résultats de recherche liés à ces termes concernent le Requérant ou une de ses filiales. Le Requérant soutient que le Défendeur était conscient des droits du Requérant sur cette marque, témoignant ainsi de sa mauvaise foi.

Le Nom de Domaine de Litigieux redirige vers une page d'attente et aucune activité liée à ce Nom de Domaine n'est démontrée. Pour le Requérant, il est difficile d'imaginer un usage légitime du Nom de Domaine Litigieux par le Défendeur sans enfreindre les droits du Requérant ou la législation sur la protection des consommateurs.

Par ailleurs, le Requérant soutient que des serveurs de messagerie électronique sont configurés, ce qui peut constituer un risque d'hameçonnage et être considéré comme une preuve de mauvaise foi.

Sur la base de ces éléments, le Requérant conclut que le Défendeur a enregistré et utilisé le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi.

B. PARTIE DÉFENDANTE

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

DÉBATS ET CONSTATATIONS

La Commission administrative doit apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par la partie, si les conditions d'application de l'article 4§4 du Règlement (EU) n°2019/517 du 19 mars 2019 sont remplies pour décider que le nom de domaine litigieux doit ou non être transféré au Requérant.

"Un nom de domaine peut également être révoqué et, s'il y a lieu, transféré par la suite à une autre partie à la suite d'une procédure de REL ou d'une procédure judiciaire appropriée, conformément aux principes et procédures relatifs au fonctionnement du TLD .eu établis en vertu de l'article 11, quand le nom en question est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est établi par le droit de l'Union ou le droit national 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".

Il appartient donc à la Commission administrative de déterminer si l'ensemble de ces conditions est rempli et démontré par les preuves apportées par la Partie Requérante.

1. **Identité ou similitude prêtant à confusion**

La Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux reproduit de manière strictement identique le signe « BOUYGUES CONSTUCTION » au nom de la société BOUYGUES tel qu'il ressort des documents communiqués par la Requérante. Il existe donc un risque de confusion entre la marque antérieure et le Nom de Domaine Litigieux.

De plus, l'ajout de l'extension correspondant au code de pays ("ccTLD") ".eu" au Nom de Domaine Litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Règles ADR.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque « BOUYGUES CONSTRUCTION » du Requérant, et que par conséquent, la condition posée par le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR est satisfaite.

2. **Droits ou intérêts légitimes**

Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après:

Avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche;

Le Défendeur, qu'il s'agisse d'une personne morale, d'une organisation ou d'une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s'il n'existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne;

Le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d'induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne.

Lorsque le Requérant établit prima facie que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime, sur le Nom de Domaine Litigieux, la charge de la preuve de cet élément est renversée et c'est au Défendeur d'apporter des preuves pertinentes démontrant un droit ou intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux. Si le Défendeur n'apporte pas de telles preuves pertinentes, le Requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément.

Le Requérant soutient que le Défendeur n'est pas titulaire de marques ou d'autres droits non enregistrés lui conférant un droit sur le Nom de Domaine Litigieux, et ne bénéficie d'aucune autorisation ni de licence de la part du Requérant à utiliser sa marque « BOUYGUES CONSTRUCTION ».

Au vu des éléments ci-dessus, le Requérant établit l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur sur le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n'ayant pas fait valoir l'existence d'un usage légitime du Nom de Domaine Litigieux, la Commission administrative ne peut que conclure que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est satisfaite.

3. **Enregistrement ou usage de mauvaise foi**

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées:

(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l'enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou

(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou

(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l'activité d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d'un produit ou d'un service offert sur celui-ci.

Il est constant que le simple enregistrement d'un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque largement connue par une entité non affiliée peut suffire à créer une présomption de mauvaise foi.

La Commission administrative observe également que le Défendeur était conscient, ou aurait dû l'être, du fait que l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux portait préjudice aux droits préexistants du Requérant. Par conséquent, il est probable que le Défendeur ait délibérément choisi ledit Nom de Domaine en raison de sa ressemblance avec les droits préexistants du Requérant. Au regard des éléments présentés, la Commission administrative ne peut que conclure à un enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux.

A titre superfétatoire et sans qu'il soit nécessaire de démontrer en plus de l'enregistrement de mauvaise foi un usage de mauvaise foi, la Commission administrative constate que le Nom de Domaine Litigieux redirige vers une page web inactive et qu'il n'existe donc aucune utilisation réelle de celui-ci. Cette observation, combinée au constat précédent selon lequel le Défendeur a intégralement repris les marques du Requérant, conduit à la conclusion que la preuve que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi a été rapporté.

La Commission administrative considère qu'un tel usage du Nom de Domaine Litigieux est entaché de mauvaise foi et conclut que les conditions des paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR sont satisfaites.

DECISION

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux <bouygues-construction.eu> soit transféré au Requérant.

PANELISTS

Name	**Nathalie Dreyfus**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2023-04-24

Summary

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

I. Disputed domain name: <bouygues-construction.eu>

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

III. Date of registration of the domain name: 21 January 2023

IV. Rights relied on by Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:

1. BOUYGUES international trademark, reg. No. 390771, registered on 1st September 1972

2. BOUYGUES french trademark, reg. No. 1197244, registered on 4 March 1982

3. BOUYGUES CONSTRUCTION international trademark, reg. No. n°732339, registered on 13 April 2000

4. Domain name : <bouygues-construction.com>, registred on 10 May 1999

VI. Domain name is identical to the protected rights of Complainant

VII. Rights or legitimate interests of Respondent (B(11)(f) ADR Rules):

1. No

2. Why: Complainant establishes prima facie the absence of rights and legitimate interests of Respondent in the Disputed Domain Name. Respondent has no trademark or other rights and does not have authorization to use the "BOUYGUES CONSTRUCTION" trademark. The Panel concluded Respondent has no rights or legitimate interests in the Disputed Domain Name.

VIII. Bad faith of Respondent (B(11)(e) ADR Rules):

1. Yes

2. Why: Registering a domain name similar to a well-known trademark by an unaffiliated entity can create a presumption of bad faith. The Panel notes that Respondent was, or should have been, aware of the harm caused to Complainant's pre-existing rights by registering the Disputed Domain Name. It is likely that Respondent chose this domain name because of its resemblance to Complainant's rights.

The Panel concludes that the Disputed Domain Name was registered in bad faith based on the evidence presented. They also observe that the domain name redirects to an inactive web page, with no real use. This observation, combined with the fact that

Respondent has adopted Complainant's trademarks, confirms the registration or use of the domain name in bad faith.

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