



DÉCISION DE L'AFNIC

saintgobain-group.fr

Demande n°FR-2021-02310

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : saintgobain-group.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 septembre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 14 septembre 2021

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 février 2021 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude

de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 9 mars 2021.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGÉLIN (membre titulaire), Emilie TURBAT (membre suppléant) et Sophie CANAC (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 8 avril 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine < saintgobain-group.fr > par le Titulaire est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et le Titulaire ne justifie pas « *d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi* ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Informations datées du 27 juillet 2020 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société anonyme COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN immatriculée le 21 juillet 1954 sous le numéro 542 039 532 au RCS de Nanterre ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « SAINT-GOBAIN » numéro 001552843, enregistrée le 18 décembre 2001 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1 à 3, 6 à 12, 17, 19 à 24, 37, 38, 40 et 42 ;
- Notice complète de la marque verbale française « SAINT-GOBAIN » numéro 3005563 enregistrée le 4 février 2000 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 3, 6 à 12, 17, 19 à 24, 37, 38, 40, 42 et 45 ;
- Notice complète de la marque canadienne « SAINT-GOBAIN » numéro 0661117 enregistrée le 25 février 1994 par le Requérant et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque états-unienne « SAINT-GOBAIN » numéro 4 669 229 enregistrée le 13 janvier 2015 par le Requérant ;
- Notice complète de la marque internationale « SAINT-GOBAIN » numéro 1505901, ne désignant pas la France, enregistrée le 23 septembre 2019 par le Requérant ;
- Notice complète de la marque internationale « SAINT-GOBAIN » numéro 740183, ne désignant pas la France, enregistrée le 26 juillet 2000 par le Requérant ;
- Extrait du 20 juillet 2020 de la base Whois du nom de domaine < saint-gobain.com > enregistré le 29 décembre 1995 par le Requérant ;
- Capture d'écran de la page web en version anglaise « SAINT-GOBAIN, a key ingredient in the wellbeing of each of us and the future of all » du site web <https://www.saint-gobain.com> ;

- Captures d'écran de la page web en version anglaise « Saint-Gobain » du site web <https://www.forbes.com/companie> ;
- Page wikipédia du 27 juillet 2020 dédiée à la Compagnie de Saint-Gobain ;
- Plaquette de présentation « LE GROUPE SAINT-GOBAIN » de juin 2020 ;
- Décision D2020-1884 Compagnie de Saint-Gobain contre Global Domain Privacy, France /Pascal Amiel, Pascal Amiel, France rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 7 septembre 2020.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le requérant est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des matériaux de construction.

Il exerce son activité en France sous la marque SAINT-GOBAIN depuis plus de 350 ans où elle est renommée, et cette marque jouit également d'une notoriété dans le monde entier (voir l'Annexe 1 : référence Wikipédia sur SAINT-GOBAIN, une présentation de l'entreprise SAINT-GOBAIN, montrant que SAINT-GOBAIN compte plus de 170 000 employés dans le monde, ainsi qu'un extrait de la base de données Forbes relative à SAINT-GOBAIN). Ainsi, le plaignant possède de nombreuses marques dans le monde entier, et s'appuie notamment sur les marques SAINT-GOBAIN suivantes :

Union Européenne:

- *Marque européenne enregistrée SAINT-GOBAIN n° 001552843, du 9 mars 2000, désignant notamment les matériaux de construction et services y relatifs en classes 17, 19-21 et 37,*

France:

- *Marque française enregistrée SAINT-GOBAIN n° 3005563, du 4 février 2000, désignant notamment les matériaux de construction et services y relatifs en classes 17, 19-21 et 37,*

Les marques ci-dessus, qui sont antérieures au nom de domaine contesté, sont en vigueur et sont la propriété exclusive du requérant. Des copies de ces marques sont jointes en Annexe 2.

En outre, le nom SAINT-GOBAIN constitue la raison sociale enregistrée du requérant, et le nom de domaine "saint-gobain.com" enregistré depuis au moins le 29 décembre 1995 est se trouve utilisé au niveau mondial (Voir en Annexe 3 un extrait du registre du commerce français, ainsi qu'une copie du Whois du nom de domaine "saint-gobain.com").

Hormis le mot "group" qui est purement descriptif d'un groupe de sociétés, et l'extension géographique ".fr", inhérente au fonctionnement du système des noms de domaine, le nom de domaine contesté "saintgobain-group.fr" est identique ou du moins similaire au point de prêter à confusion aux marques, au nom de société et noms de domaine SAINT-GOBAIN cités ci-dessus.

Tout d'abord, SAINT-GOBAIN n'est pas un terme générique mais une marque distinctive enregistrée et renommée appartenant au requérant.

Au moment de l'enregistrement récent du nom de domaine litigieux (c'est-à-dire le 14 septembre 2020), le défendeur n'était pas connu sous le nom de "SAINT-GOBAIN" alors que le requérant détenait des droits de longue date sur les marques SAINT-GOBAIN. Il

apparaît qu'il n'y avait donc aucune raison légitime pour que le défendeur, qui réside en France, comme le requérant, incorpore la marque, le nom de société et le nom de domaine bien connus du requérant dans le nom de domaine litigieux.

A la connaissance du requérant, le défendeur n'a pas d'activité réelle sous ce nom. Ceci est notamment corroboré par le fait que le nom de domaine litigieux ne redirige vers aucun site web actif, le nom étant d'ailleurs "parké".

Par conséquent, le défendeur n'a aucun droit, ne propose aucune offre réelle de produits ou de services, ni aucun usage légitime du nom de domaine contesté "saintgobain-group.fr".

Le requérant n'a jamais accordé de licence ou une quelconque autorisation au défendeur pour utiliser le nom SAINT-GOBAIN comme nom de domaine ou comme élément d'un nom de domaine ou à toute autre fin.

De plus, il n'existe et n'a existé aucune relation commerciale ou autre entre le défendeur et le requérant.

Au vu de ce qui précède, le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux "saintgobain-group.com" sans droit ni aucun intérêt légitime.

Le nom de domaine litigieux a été créé récemment, le 14 septembre 2020.

Le requérant utilisait déjà intensément sa marque SAINT-GOBAIN dans le monde entier bien avant cette date.

Il est également rappelé que la marque du requérant jouit d'une renommée dans le monde entier, et notamment en France où réside le défendeur, que le requérant détient un site web "saint-gobain.com" opérationnel depuis longtemps dans le monde entier.

Il est par conséquent évident que le défendeur n'avait aucune raison légitime d'enregistrer ce nom de domaine, si ce n'est dans le but d'agir de mauvaise foi en profitant de la confusion volontaire créée par son enregistrement frauduleux.

Compte tenu de ces éléments, le défendeur connaissait manifestement l'existence des droits antérieurs et l'utilisation étendue de SAINT-GOBAIN par le requérant. C'est la seule et unique raison pour laquelle il a enregistré le nom de domaine litigieux. La connaissance manifeste par le défendeur des droits antérieurs du requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux peut constituer la preuve d'un enregistrement de mauvaise foi.

En effet, "Peut caractériser la mauvaise foi le fait d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement du nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur" (article R.20-44-46 alinéa 3 du CPCE). A titre d'exemple, pour un cas similaire, voire l'affaire FR-2019-01877 picardgroupe.fr.

Or, compte tenu de la renommée de la marque SAINT-GOBAIN, il est peu probable que le défendeur ait réservé le nom de domaine litigieux dans un autre but que de tirer profit de la renommée du Requérant et de ses marques, et/ou de tenter de le monnayer, le louer ou le transférer, et non pour l'exploiter effectivement, ce qui est également contraire aux dispositions de l'article R.20-44-46 alinéa 1 du CPCE.

A titre d'information, dans une affaire similaire portant sur un nom de domaine identique

(hormis l'extension) "saintgobain-group.com", le Centre d'arbitrage de l'OMPI a ordonné le transfert du nom au profit du Requéran (Voir en Annexe 4, la copie de la décision rendue dans cette affaire).

En conclusion, le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéran, le demandeur ne justifiant pas d'un intérêt légitime et agissant manifestement de mauvaise foi, et ce, en contrariété avec les dispositions de l'article L.45-2 alinéa 2° du CPCE. Le Requéran sollicite donc le transfert du nom de domaine litigieux saintgobain-group.fr à son profit. »

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <saintgobain-group.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéran, la société anonyme COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN immatriculée le 21 juillet 1954 ;
- Aux marques du Requéran suivantes :
 - La marque verbale de l'Union européenne « SAINT-GOBAIN » numéro 001552843, enregistrée le 18 décembre 2001 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 1 à 3, 6 à 12, 17, 19 à 24, 37, 38, 40 et 42 ;
 - La marque verbale française « SAINT-GOBAIN » numéro 3005563 enregistrée le 4 février 2000 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 3, 6 à 12, 17, 19 à 24, 37, 38, 40, 42 et 45.

Le Collège a donc considéré que le Requéran avait un intérêt à agir.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Collège constate que le nom de domaine <saintgobain-group.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure du Requéran « SAINT-GOBAIN » numéro 3005563 enregistrée le 4 février 2000 car il est composé de la marque « SAINT-GOBAIN » dans son

intégralité, suivie du terme générique anglais « group », généralement utilisé pour faire référence à un ensemble que forment plusieurs sociétés.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Fondée en 1665, la société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, compte plus de 170 000 collaborateurs, 1000 sites de production dans le monde et près de 4000 points de vente à travers le monde ;
- Le Requérant est notamment titulaire de la marque verbale de l'Union européenne « SAINT-GOBAIN » numéro 001552843, enregistrée le 18 décembre 2001 et de la marque verbale française « SAINT-GOBAIN » numéro 3005563 enregistrée le 4 février 2000 ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <saint-gobain.com> enregistré le 29 décembre 1995 ;
- Le Requérant déclare que :
 - Le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <saintgobain-group.fr> ;
 - Le Titulaire « *n'a aucun droit, ne propose aucune offre réelle de produits ou de services, ni aucun usage légitime du nom de domaine contesté "saintgobain-group.fr" »* ; cependant, aucune pièce ne permet de le prouver ;
- Le nom de domaine <saintgobain-group.fr> est la reprise intégrale des marques « SAINT-GOBAIN » du Requérant avec l'ajout du terme générique anglais « group » pouvant faire référence à un groupe de sociétés ;
- Le nom de domaine <saintgobain-group.fr> est également la reprise :
 - De la dénomination sociale du Requérant, la société anonyme COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ;
 - Du nom de domaine <saint-gobain.com> enregistré par le Requérant ;
- La décision D2020-1884 rendue par l'OMPI le 7 septembre 2020 reconnaît la notoriété de la Compagnie de Saint-Gobain.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré ledit nom de domaine <saintgobain-group.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <saintgobain-group.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine

<saingtobain-group.fr> au profit du Requérant, la société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny-le-Bretonneux, le 16 avril 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

