

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Compagnie de Saint-Gobain contre Arnauld Kim Villareal
Litige No. D2022-1309

1. Les parties

Le Requérant est Compagnie de Saint-Gobain, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Arnauld Kim Villareal, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <metasaintgobain.com> est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Compagnie de Saint-Gobain auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 12 avril 2022. En date du 12 avril 2022, 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 14 avril 2022, 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. Le 14 avril 2022, 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 19 avril 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms 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 28 avril 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 mai 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 mai 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 23 mai 2022, le Centre nommait Christophe Caron 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 Requérant est la société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, une société française spécialisée dans la production, la transformation et la distribution de matériaux.

Le Requérant est titulaire des marques internationales suivantes :

- Marque semi-figurative n°740184 enregistrée le 26 juillet 2000, ci-après reproduite :



- Marque verbale SAINT-GOBAIN n°740183 enregistrée le 26 juillet 2000;

- Marque semi-figurative n°596735 enregistrée le 2 novembre 1992, ci-dessus reproduite;

- Marque semi-figurative n°551682 enregistrée le 21 juillet 1989, ci-dessus reproduite.

Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine comprenant sa marque SAINT-GOBAIN, en ce compris :

- <saint-gobain.com> enregistré le 29 décembre 1995;
- <saint-gobain.com.cn> enregistré le 1 septembre 1999;
- <saint-gobain-group.com> enregistré le 5 juillet 2004;
- <groupe-saint-gobain.com> enregistré le 6 juillet 2004;
- <saint-gobain.holdings> enregistré le 28 janvier 2004.

Le nom de domaine litigieux est le suivant : <metasaintgobain.com>, enregistré le 14 novembre 2021.

Selon la plainte, le nom de domaine litigieux redirige vers une page de stationnement du bureau d'enregistrement.

Le Requérant a décidé de s'adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <metasaintgobain.com> est identique à sa marque SAINT-GOBAIN au point de prêter à confusion. Selon son argumentation, l'ajout du terme "META" n'est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec sa marque.

En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rapportant. Le Requérant soutient que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, le Requérant n'a concédé au Défendeur aucune licence ni ne l'a autorisé d'une quelconque manière à utiliser ses marques ou à demander l'enregistrement du nom de domaine

litigieux. De plus, le Requérant précise que le nom de domaine litigieux redirige vers une page de stationnement du bureau d'enregistrement et que le Défendeur ne fait aucune utilisation du nom de domaine litigieux.

En troisième lieu, le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux dès lors que sa marque jouit d'une notoriété qu'il illustre à travers le renvoi à la décision *Compagnie de Saint-Gobain v. On behalf of saint-gobain-recherche.net owner, Whois Privacy Service / Grigore PODAC*, Litige OMPI No. [D2020-3549](#) dans laquelle le Requérant a été qualifié de "société bien établie qui opère depuis des décennies dans le monde entier sous la marque SAINT-GOBAIN". Enfin, le Requérant précise à nouveau que le nom de domaine litigieux redirige vers une page de stationnement du bureau d'enregistrement et affirme que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux dans l'unique but de créer un risque de confusion avec sa marque en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants :

- i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
- ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant le terme SAINT-GOBAIN.

Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux <metasaintgobain.com> et les marques du Requérant.

En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque du Requérant SAINT-GOBAIN, reprise à l'identique, accompagné du terme "meta".

L'ajout du terme "meta" ne permet pas d'écartier la similitude prêtant à confusion compte tenu de la reprise à l'identique de la marque SAINT-GOBAIN.

L'extension de premier niveau ".com" ne doit pas être prise en compte dans l'examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures composées du terme SAINT-GOBAIN sur lesquelles le Requéant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n'a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requéant a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requéant affirme qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l'enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requéant lui permettant d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s'avère que le choix et l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur domicilié en France ne peuvent être le fruit du hasard compte tenu du fait que la marque SAINT-GOBAIN est utilisée par le Requéant en France et dans le monde entier depuis de nombreuses années.

En l'espèce, le fait que (i) la marque SAINT-GOBAIN du Requéant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux, que (ii) le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux, et (iii) l'usage passif du nom de domaine litigieux, sont autant d'éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

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 <metasaintgobain.com> soit transféré au Requéant.

/Christophe Caron/

Christophe Caron

Expert Unique

Le 25 mai 2022