CENTRE
D'ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION

OMPI
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Compagnie De Saint-Gobain contre Bertrand PECQUEUR
Litige No. D2023-4085

1. Les parties

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

Le Défendeur est Bertrand PECQUEUR, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <sainte-gobains.com> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par 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 29 septembre 2023. En date du 29 septembre 2023, 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 9 octobre 2023, 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 (Non identifié). Le 9 octobre 2023, 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 une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 octobre 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent 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 10 octobre 2023, 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 30 octobre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 31 octobre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 3 novembre 2023, le Centre nommait Emmanuelle Ragot 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, la société française Compagnie de Saint-Gobain spécialisée dans la production, la transformation et la distribution de matériaux pour les marchés de la construction et de l'industrie, est une référence mondiale sur les marchés de l'habitat durable et de la construction.

Titulaire de plusieurs marques SAINT-GOBAIN, enregistrées dans le monde entier, telles que :

- La marque internationale SAINT-GOBAIN n°740184 enregistrée le 26 juillet 2000;
- La marque internationale SAINT-GOBAIN n°740183 enregistrée le 26 juillet 2000;
- La marque internationale SAINT-GOBAIN n°596735 enregistrée le 2 novembre 1992;
- La marque internationale SAINT-GOBAIN n°551682 enregistrée le 21 juillet 1989.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant sa marque SAINT-GOBAIN, tel que le nom de domaine <saint-gobain.com> enregistré le 29 décembre 1995.

Le nom de domaine litigieux <sainte-gobains.com>, a été enregistré le 4 septembre 2023, et pointe vers une page indiquant que le compte a été suspendu et a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage ("phishing").

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant déclare que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à sa marque SAINT-GOBAIN et ses noms de domaine associés, par la reprise en intégralité de la marque SAINT-GOBAIN dans le nom de domaine litigieux.

Le Requérant fait valoir que l'ajout des lettres " E" et "S" à la marque SAINT-GOBAIN ne permet pas d'échapper à la confusion avec la marque du Requérant et qu'en l'espèce, il s'agirait d'un cas de typosquattage.

Le Requérant fonde sa demande en précisant que le nom de domaine litigieux reprend sa marque avec une faute évidente : SAINTE-GOBAINS au lieu de SAINT-GOBAIN.

Ainsi, le nom de domaine litigieux serait similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion.

Le Défendeur ne disposerait par ailleurs d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et serait de mauvaise foi eu égard à l'enregistrement et à l'usage du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit : "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont étéé soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d'obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

(i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur "est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits";

(ii) Le défendeur "n'a aucun droit sur les noms de domaines ni aucun intérêt légitime qui s'y attache"; et

(iii) Le nom de domaine "a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate qu'effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant dispose de droits de marque antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Elle estime que le nom de domaine litigieux <sainte-gobains.com> est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

Le nom de domaine litigieux incorpore, en effet, dans son intégralité la marque SAINT-GOBAIN du Requérant, , ce qui crée une similitude prêtant à confusion comme l'a déjà relevée une décision de commission administrative citée par le Requérant (*Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Vasiliy Terkin* Litige OMPI D2003-0888, voir également Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition ("Synthèse de l'OMPI version 3.0"), section 1.7*).*

Peu importe par ailleurs, l'ajout des lettres "e", "s" à la marque du Requérant, insusceptible d'écarter toute similitude prêtant à confusion. De nombreuses décisions OMPI ont reconnu que de simples variations d'orthographe ne suffisent pas à écarter tout risque de confusion entre un nom de domaine et une marque (voir la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.9).

Enfin, l'utilisation de l'extension générique de premier niveau ("gTLD") ".com" n'a pas à être prise en considération dans l'examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine litigieux (voir la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.11).

La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur, qui n'a pas répondu à la plainte, ne conteste donc pas ce point.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève que la marque du Requérant est mondialement connue, valide et renouvelée et qu'il dispose depuis de nombreuses années d'un site Internet enregistré sous le nom de domaine <saint-gobain.com>.

Le Requérant, disposant d'une marque antérieure notoire (notoriété que le dossier établit et que constate la décision *Compagnie de Saint Gobain c. Au nom du propriétaire de saint -gobain-recherche.net, Whois Privacy Service / Grifore PODAC,* Litige OMPI No. D2021-3549), avance *prima facie* sans être contredit que le Défendeur n'est pas connu sous tout ou partie du nom de domaine litigieux ni ne détient de droit sur la dénomination SAINT-GOBAIN du Requérant lequel ne lui a concédé aucune autorisation d'enregistrer ou d'utiliser la marque SAINT-GOBAIN dans un ou plusieurs noms de domaine.

Qu'au contraire, le nom de domaine litigieux a été enregistré dans une volonté de se faire passer pour un site lié au Requérant en suscitant une confusion et dénote clairement l'absence de droit ou d'intérêt légitime attachés au nom de domaine litigieux.

Absence de droit ou d'intérêt légitime relevée, aussi par l'usage du nom de domaine litigieux pointant vers une page de connexion indiquant que le compte a été suspendu et ayant été utilisé pour des tentatives de phishing, ce qui ne peut être considéré comme une offre de bonne foi de produits ou de services.

La Commission administrative estime donc qu'en l'absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 2.1, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet, la notoriété de la marque du Requérant, comme vu ci-dessus, est établie de sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer l'existence de la marque "SAINT-GOBAIN" lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De la même manière, la Commission administrative estime que, puisqu'au jour de la plainte le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page de connexion mentionnant la suspension du compte et qu'un message électronique avait été envoyé depuis une adresse email terminant par "@sainte-gobains.com" aux fins de collecte de données confidentielles et personnelles et de phishing, l'utilisation de ce nom de domaine litigieux par le Défendeur, en l'état de la notoriété de la marque du Requérant, révèle une utilisation de mauvaise foi.

Ce que le Défendeur qui n'a pas répondu ne saurait contester.

Dans ces conditions la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.

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 <sainte-gobains.com> soit transféré au Requérant.

/Emmanuelle Ragot/
Emmanuelle Ragot
Expert Unique
Le 17 novembre 2023