

DÉCISION DE L'EXPERT

Saint-Gobain Abrasives, Inc. contre S. J.
Différend n° DCH2023-0020

1. Les parties

Le Demandeur est Saint-Gobain Abrasives, Inc., Etats-Unis d'Amérique, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est S. J., Espagne.

2. Le nom de domaine

Le différend concerne le nom de domaine <nortonabrasives.ch>.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par Saint-Gobain Abrasives, Inc. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 2 octobre 2023.

En date du 3 octobre 2023, le Centre a adressé une requête au registre SWITCH, le Registre du .ch et du .li, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Demandeur. En date du 4 octobre 2023, SWITCH a révélé 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 même 4 octobre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Demandeur avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par SWITCH et invitant le Demandeur à soumettre une plainte amendée. Le Demandeur a déposé une plainte amendée le 5 octobre 2023.

Le Centre a vérifié que la demande répondait bien aux exigences du Règlement concernant la procédure de résolution des différends pour les noms de domaine .ch et .li (le "Règlement"), adopté par SWITCH, le 1er janvier 2020.

Conformément au paragraphe 14 du Règlement, le 6 octobre 2023, une transmission de la demande valant ouverture de la présente procédure, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 octobre 2023.

Le Défendeur n'a déposé aucune réponse à la demande et n'a exprimé d'aucune autre façon sa volonté de prendre part à une audience de conciliation conformément au paragraphe 15(d) du Règlement.

En date du 1 novembre 2023, le Centre nommait dans le présent différend comme expert Anne-Virginie La Spada. L'expert constate qu'il a été désigné conformément au Règlement. L'expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Demandeur est l'un des plus importants fabricants et fournisseurs de produits abrasifs.

Le Demandeur est titulaire de la marque suisse NORTON (fig) no. P-375657, enregistrée le 4 avril 1990, en classes 1, 3, 7, 8, 9, 11, 17 et 19, à savoir :

"Produits abrasifs, à savoir matières granuleuses abrasives de rodage et de polissage; pierres abrasives, bâtons, briques et segments abrasifs; disques ou roues d'abrasion, de meulage, de rodage, d'affûtage et de polissage; produits abrasifs revêtus; pierres à huile, pierres à affûter, pierres à aiguiser les faux, les cognées, affiloirs, pierres pour meuler et polir et disques à affûter; matériaux réfractaires en alumine cristallisée, carbure de silicium pour la fabrication des semi-conducteurs et comme équipement des fours, magnésie en pains pour isolants; matériaux de revêtement pour les fours et tours industrielles, de garnissage et cimenteux; articles réfractaires semi-ouverts, produits réfractaires, à savoir: briques, plaques, tubes, barres, noyaux, fours à moufle, creusets, capsules, nacelles de combustion, cuvettes, supports de catalyseurs pour les fours et tours industrielles, galets pour échangeurs de température; machines à meuler, à roder et à étiqueter."

Le Demandeur est également titulaire du nom de domaine <nortonabrasives.com>, enregistré le 6 juin 1998.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 août 2023.

Le nom de domaine litigieux renvoie à une page internet contenant des liens pay-per-click ("PPC"), dont le libellé fait notamment référence au domaine de la construction. Il contient la mention que le nom de domaine litigieux peut être acquis pour un montant de USD 9,500.

En date du 6 septembre 2023, le Demandeur a envoyé une lettre de mise en demeure au Défendeur. Cette dernière est restée sans réponse.

5. Argumentation des parties

A. Demandeur

Le Demandeur estime que l'enregistrement du nom de domaine litigieux est similaire à sa marque au point de prêter confusion.

Le Demandeur soutient en outre que l'enregistrement du nom de domaine est constitutif d'une infraction de son droit à la marque dans la mesure où le Défendeur connaissait sa marque et son activité.

De plus, le Demandeur est d'avis que le Défendeur ne bénéficie d'aucun intérêt légitime à la détention du nom de domaine litigieux. L'enregistrement du nom de domaine litigieux serait déloyal dès lors que l'on ne perçoit aucun intérêt légitime du Défendeur et que ce dernier a pour effet de bloquer l'accès au Demandeur à un nom de domaine correspondant à sa marque.

Le Demandeur conclut à ce que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a déposé aucune réponse à la demande.

6. Discussion et conclusions

Aux termes du paragraphe 24(a) du Règlement, "l'expert statue sur la demande en se fondant sur les allégués des deux parties et les documents écrits déposés, dans le respect du présent Règlement".

Selon le paragraphe 24(c) du Règlement, l'expert fait droit à la demande lorsque l'attribution ou l'utilisation d'un nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Demandeur selon le droit de la Suisse.

Selon le paragraphe 1 du Règlement, le "droit attaché à un signe distinctif" se définit comme un droit reconnu par l'ordre juridique qui découle de l'enregistrement ou de l'utilisation d'un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l'enregistrement ou l'utilisation par des tiers d'un signe identique ou similaire; il s'agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale.

Selon le paragraphe 24(d) du Règlement, il y a clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle notamment lorsque:

- i. aussi bien l'existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résulte clairement du texte de la loi ou d'une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu'ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et
- ii. la partie adverse n'a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et
- iii. l'infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou la révocation du nom de domaine.

A. Le Demandeur a un droit attaché à un signe distinctif selon le droit de la Suisse

Le Demandeur détient la marque suisse semi-figurative NORTON (fig) no. P-375657.

Le Demandeur est également titulaire du nom de domaine <nortonabrasives.com> enregistré le 6 juin 1998. Bien que le droit suisse n'attache pas de droit de propriété intellectuelle à un nom de domaine, la titularité et l'exploitation d'un nom de domaine antérieur sont des éléments pertinents du point de vue du droit de la concurrence déloyale.

Le Demandeur dispose par conséquent d'un droit attaché à un signe distinctif selon le droit suisse.

B. L'attribution ou l'utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au Demandeur selon le droit de la Suisse

a) Droit des marques

Le Demandeur soutient que l'enregistrement du nom de domaine litigieux constituerait une infraction à la marque du Demandeur car le Défendeur aurait enregistré le nom de domaine litigieux alors qu'il connaissait la marque et l'activité du Demandeur.

Selon l'article 13 alinéa 2 de la Loi sur la protection des marques et de indications de provenance ("LPM"), le titulaire d'une marque peut interdire à des tiers l'usage de signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3 la. 1 LPM. Il en résulte que le titulaire peut interdire à des tiers l'usage de marques identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation de noms de domaine identiques ou similaires à une marque sur des sites Internet offrant des produits identiques ou similaires constitue une violation de marque (voir par exemple les arrêts du Tribunal fédéral suisse 4C.31/2004, <riesen.ch> et 4C.341/2005 <swiss-life.ch>).

Le nom de domaine litigieux <nortonabrasives.ch> reproduit entièrement la marque NORTON du Demandeur, qui est distinctive, et la combine avec le terme descriptif "abrasives", qui qualifie les produits commercialisés par le Demandeur. Le nom de domaine litigieux est donc similaire à la marque du Demandeur.

Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux en lien avec une page web qui contient des liens PPC dont les libellés font référence au domaine de la réparation ou construction ("Feuchte Kellerwand Sanieren", par exemple).

L'expert estime qu'il existe une certaine similarité entre les produits abrasifs et les autres produits revendiqués dans l'enregistrement de la marque du Demandeur, d'une part, et les services dont la promotion est faite au moyen des liens PPC sur le site auquel est connecté le nom de domaine litigieux, dans la mesure les produits couverts par la marque du Demandeur sont susceptibles d'être utilisés dans des travaux de réparation ou construction.

Compte tenu du haut degré de similarité entre la marque du Demandeur et le nom de domaine litigieux, l'expert conclut que l'utilisation du nom de domaine litigieux en lien avec la page décrite ci-dessus entraîne un risque de confusion et porte atteinte au droit à la marque du titulaire (voir *Bulgari S.p.A. v. Registration Private, WhoisGuardService.com / S. H., Two Stooges LLC*, Litige OMPI No. [DCH2021-0005](#)). Il s'agit manifestement d'une violation de marque au sens du droit suisse.

b) Droit de la concurrence déloyale

Le Demandeur soulève en outre que le comportement de la Défenderesse constitue un comportement déloyal au sens de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale ("LCD"). Selon le Demandeur, en enregistrant le nom de domaine litigieux contenant sa marque alors qu'il n'avait aucun intérêt légitime à le faire, le Défendeur a causé une entrave à l'activité commerciale du Demandeur.

Aux termes de l'art 3 al. 1 lettre d LCD, agit de manière déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les affaires d'autrui.

En l'espèce, le Défendeur a combiné dans le nom de domaine litigieux la marque du Demandeur avec un terme renvoyant directement aux produits pour lesquels le Demandeur utilise sa marque. Ce choix dénote une intention de faire croire aux internautes que le nom de domaine litigieux mènerait vers le site officiel du Demandeur ou un site autorisé par lui, et donc de les induire en erreur sur la relation entre le Demandeur et l'exploitant du site litigieux. Si la mauvaise foi n'est pas une condition d'application de l'art. 3 al. 1 let. d LCD, l'intention d'imiter le signe distinctif antérieur peut constituer un indice du risque de confusion (ATF 126 III 239).

Par ailleurs, aux termes de l'article 2 LCD, "est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients".

Même à supposer que les produits désignés par la marque du Demandeur ne présenteraient pas de similarité avec les termes constituant le libellé des liens PPC et/ou les produits/services offerts sur les sites

tiers connectés à ces liens, il demeurerait que la reproduction de la marque du Demandeur, combinée à une terme décrivant exactement son domaine d'activités, pour mener à une page de liens commerciaux, qui plus est comportant une offre de vente du nom de domaine pour un prix très élevé, apparaît comme contraire à la bonne foi en affaire.

A cet égard, des experts appliquant la procédure SWITCH ont jugé qu'indépendamment de tout usage, l'enregistrement d'un nom de domaine reproduisant la marque d'un tiers peut constituer un acte de concurrence déloyale lorsqu'il cause objectivement une entrave à l'activité commerciale du titulaire de la marque et/ou lorsque l'intention de causer une telle entrave est manifeste (Décision de l'expert, *AdunoKaution AG, Aduno Finance AG contre SC, Swiss Caution SA*, Litige OMPI No. [DCH2015-0019](#), et l'arrêt cité du Tribunal de commerce de Zurich, ZR 101 (2002), 51, du 18 décembre 2001; voir aussi la décision rendue par l'expert dans le cas *Cartier International SA contre Marc Baertschi*, Litige OMPI No. [DLI2015-0001](#)).

En l'espèce, le Demandeur, qui exploite le nom de domaine <nortonabrasives.com>, se voit entraver dans la possibilité d'enregistrer le pendant suisse <nortonabrasives.ch>, sauf l'acheter au Défendeur pour un prix très élevé.

Par conséquent, l'expert conclut que le comportement du Défendeur tombe sous le coup l'article 3 al. 1 lettre d LCD et 2 LCD et constitue une claire infraction au droit suisse.

Enfin, le Défendeur, qui n'a pas déposé de réponse, n'a pas exposé et prouvé de raisons de défense importantes de manière concluante, au sens du paragraphe 24(d)(ii) des Dispositions.

7. Décision

Pour les raisons énoncées ci-dessus, et conformément au paragraphe 24 du Règlement, l'Expert ordonne le transfert du nom de domaine <nortonabrasives.ch> au profit du Demandeur.

Anne-Virginie La Spada

Expert

Le 17 novembre 2023