

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

saintgobains.fr

Demande n° FR-2024-04062



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

Le Titulaire du nom de domaine : La société [PRENOM NOM]

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : saintgobains.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 septembre 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 septembre 2025

Bureau d'enregistrement : PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 septembre 2024 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 15 octobre 2024.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 12 novembre 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine < saintgobains.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine < saintgobains.fr > par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux < saintgobains.fr > enregistré le 25 septembre 2024 (Annexe 2).

Le Requérant est une référence mondiale sur le marché de l'habitat et de la construction durable. Il s'inscrit dans une perspective de long terme afin de développer pour ses clients des produits et des services qui facilitent la construction durable. Il conçoit ainsi des solutions innovantes et performantes qui améliorent l'habitat et la vie quotidienne.

Depuis 350 ans, le Requérant n'a cessé de démontrer sa capacité à inventer des produits qui améliorent la qualité de vie. Il est aujourd'hui l'un des premiers groupes industriels mondiaux avec environ 47,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et 160 000 salariés (Annexe 3).

Le Requérant est ainsi titulaire de plusieurs marques SAINT-GOBAIN incluant notamment (Annexe 4) :

- la marque française SAINT-GOBAIN n° 3005563 enregistrée le 4 février 2000 et dûment renouvelée ;
- la marque de l'Union Européenne SAINT-GOBAIN n° 001552843 enregistrée le 18 décembre 2001 et dûment renouvelée ;

Par ailleurs, dans le cadre de son activité, le Requérant utilise le nom de domaine < saintgobain.com > enregistré le 29 décembre 1995 et le nom < saintgobain.fr > enregistré le 21 janvier 2008 (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux redirige vers une page de stationnement (Annexe 6).

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux < saintgobains.fr > est composé de la marque SAINT-GOBAIN dans son intégralité et qu'il est fortement similaire à ses noms de domaine antérieurs.

En conséquence, le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux < saintgobains.fr >.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine < saintgobains.fr > est similaire à la marque SAINT-GOBAIN, à la dénomination du Requéran et à ses noms de domaine antérieurs, dès lors que les termes « SAINT-GOBAIN » sont repris à l'identique.

Le Requéran soutient que l'ajout de la lettre « S » est insuffisant pour écarter le risque de confusion avec le Requéran. En effet, ce type d'enregistrement est considéré comme une pratique de typosquattage, comportement dont le principe consiste en l'achat de noms de domaine dont la graphie ou la phonétique est proche d'un signe connu, afin que l'utilisateur faisant une faute d'orthographe ou une faute de frappe involontaire soit dirigé vers le site détenu par le pirate. Dès lors, les internautes seront légitimement amenés à croire que le nom de domaine litigieux appartient au Requéran.

Il est par ailleurs établi que l'ajout du suffixe CCTLD ".FR" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le domaine est similaire à la marque et ne change pas l'impression générale que la désignation est affiliée à la marque du Requéran.

Par conséquent, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est similaire aux droits antérieurs du Requéran au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte à ces droits.

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

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine < saintgobains.fr > le 25 septembre 2024, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques SAINT-GOBAIN du Requéran (Annexe 4).

Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte (relations d'affaires ou autres) avec le Requéran et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de cette dénomination ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « SAINT-GOBAIN ».

En outre, à la connaissance du Requéran, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 6).

Par conséquent, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéran est aujourd'hui l'un des premiers groupes industriels mondiaux avec environ 47,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et 160 000 salariés. Il jouit ainsi d'une forte notoriété dans le monde entier (Annexe 3).

Or, le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux plusieurs années après l'enregistrement de la marque SAINT-GOBAIN (Annexe 2). En outre, le nom de domaine litigieux est la reprise quasi identique de la marque du Requéran. L'ajout de la lettre « S » est une caractéristique du « typosquattage » ayant pour but de tromper les internautes en utilisation notamment leurs éventuelles fautes de frappes.

Par conséquent, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le nom de domaine litigieux pointe vers une page de stationnement (Annexe 6). Le Titulaire n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

Par conséquent, le Requéran soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine < saintgobains.fr > principalement dans le but de profiter de la notoriété du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux < saintgobains.fr > à son profit.

Annexes :

Annexe 1 : Copie de l'extrait K-Bis du Requéran

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Information concernant le Requéran

Annexe 4 : Copie des marques du Requéran

Annexe 5 : Copie des noms de domaine du Requéran

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Procuration et documents justificatifs ».

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 de l'extrait Kbis (annexe 1), de l'extrait de base Whois (annexe 5) et des notices complètes de marques (annexe 4) fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine < saintgobains.fr > est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéran, la société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN immatriculée le 21 juillet 1954 sous le numéro 542 039 532 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques du requérant et notamment :
 - La marque française « SAINT-GOBAIN » enregistrée le 04 février 2000 sous le numéro 3005563 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 3, 6 à 12, 17, 19 à 24, 37, 38, 40, 42 et 45 ;
 - La marque de l'Union Européenne « SAINT-GOBAIN » enregistrée le 09 mars 2000 sous le numéro 001552843 et dûment renouvelée 1 à 3, 6 à 12, 17, 19 à 24, 37, 38,

40 et 42 ;

- Au nom de domaine < saint-gobain.com > enregistré le 29 décembre 1995 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine < saintgobains.fr > est similaire aux marques antérieures « SAINT-GOBAIN » du Requérant car il est composé de la marque reprise à l'identique, à l'exception du tiret, suivie de la lettre « S ».

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 :

- Le Requérant, la société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN immatriculée le 21 juillet 1954 sous le numéro 542 039 532 au R.C.S. de Nanterre, est présent dans 76 pays avec plus de 160 000 collaborateurs (*annexes 1 et 3*) ;
- Le Requérant est détenteur de droits antérieurs sur les termes « SAINT-GOBAIN » tant à titre de marques que de nom de domaine ;
- Le Requérant déclare que « *le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte (relations d'affaires ou autres) avec le Requérant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de cette dénomination ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « SAINT-GOBAIN »* ».
- Le nom de domaine < saintgobains.fr >, enregistré le 25 septembre 2024, est similaire aux marques antérieures « SAINT-GOBAIN » et au nom de domaine < saint-gobain.com > du Requérant car il est composé de la marque reprise à l'identique, à l'exception du tiret, suivie de la lettre « S » ; cette pratique est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le 26 septembre 2024, le nom de domaine < saintgobains.fr > renvoie vers une page web indiquant « *Congratulations, the site is created successfully !* » (*annexe 6*).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine < saintgobains.fr > dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs avec intention de les tromper.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine < saintgobains.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 < saintgobains.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 Guyancourt, le 18 novembre 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

