

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Compagnie de Saint-Gobain contre richard patrice

Litige No. D2023-4880

1. Les parties

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

Le Défendeur est richard patrice, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <lamaisonsaint-gobain.com> est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais 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 23 novembre 2023. En date du 23 novembre 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 24 novembre 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 (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 28 novembre 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 28 novembre 2023, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties prévoyant que la procédure se déroule en anglais, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure.

Le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français le 30 novembre 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes 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 5 décembre 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 25 décembre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 décembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 16 janvier 2024, le Centre nommait Michel Vivant 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 Requêteur est une entreprise française, bien connue, spécialisée dans la production, la transformation et la distribution de matériaux pour les marchés de la construction et de l'industrie. Elle est titulaire de nombreuses marques dont une marque internationale SAINT-GOBAIN n°551682 enregistrée le 21 juillet 1989 et plusieurs autres marques internationales subséquentes, une marque de l'Union Européenne SAINT-GOBAIN n°001552843 enregistrée déposée le 18 décembre 2001 ainsi qu'une marque française LA MAISON SAINT-GOBAIN n°4517822 enregistrée le 22 janvier 2019. Elle est par ailleurs titulaire de nombreux noms de domaine reprenant sa marque SAINT-GOBAIN.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 30 octobre 2022 et pointe vers une page indiquant que le nom de domaine litigieux avait expiré.

5. Argumentation des parties

A. Requêteur

Le Requêteur, après avoir déposé sa plainte en anglais, a, sur demande du Centre, déposé une plainte amendée en français.

Le Requêteur fait d'abord valoir que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque LA MAISON SAINT-GOBAIN et ses noms de domaine associés, la marque étant reprise dans son intégralité. Ce faisant, le nom de domaine litigieux est, dit-il, similaire à la marque du Requêteur au point de prêter à confusion.

Ensuite, rappelant que le Requêteur est tenu d'apporter la preuve *prima facie* que le Défendeur n'a pas de droits ou intérêts légitimes et qu'une fois cette preuve apportée, c'est le Défendeur qui a la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine, le Requêteur observe que le Défendeur n'est pas identifié dans le Whois sous le nom de domaine litigieux, ce qui a pu être jugé par plusieurs décisions des Commissions administratives comme signifiant que le Défendeur n'était pas connu sous ledit nom de domaine. De plus, le Requêteur affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société et n'a reçu de lui aucune autorisation. En outre, le nom de domaine litigieux pointant vers une page "sans contenu substantiel", cela démontre, selon le Requêteur, une absence d'intérêts légitimes du Défendeur à l'égard du nom de domaine litigieux "sauf dans le but de créer un risque de confusion avec le Requêteur et sa marque". En conséquence, le Requêteur soutient que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requéran fait valoir qu'il est une société "bien établie [...] dans le monde" et que sa marque est de longue date bien connue de telle sorte que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et cela d'autant moins qu'il a repris dans son intégralité la marque LA MAISON SAINT GOBAIN, termes qui, en soi, n'ont aucune signification. Il redit que le nom de domaine litigieux pointe vers une page sans contenu substantiel et, mettant en avant que le Défendeur n'a démontré aucune activité à l'égard du nom de domaine litigieux, déclare qu'"il n'est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime". Il vise plusieurs décisions des Commissions administratives de l'OMPI selon lesquelles l'incorporation d'une marque connue dans un nom de domaine, associée à un site Web inactif, peut être la preuve d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi. Il conclut de tout ce qui précède que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Comme il a été indiqué plus haut, le Requéran est titulaire de plusieurs marques SAINT-GOBAIN dont une marque française LA MAISON SAINT-GOBAIN n°4517822 enregistrée le 22 janvier 2019 reprise intégralement dans le nom de domaine litigieux.

Or la reprise d'une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives de l'OMPI comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d'un nom de domaine avec une marque tel qu'exigé par les Principes directeurs. Voir la 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](#)"), sections 1.7 et 1.8).

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est identique à la marque LA MAISON SAINT-GOBAIN du Requéran et semblable au point de prêter à confusion à la marque SAINT-GOBAIN, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n'apparaît pas dans le Whois sous le nom de domaine litigieux d'où il ressort qu'il n'est pas connu sous ce nom. Il n'a par ailleurs reçu du Requéran aucune autorisation d'utiliser ses marques – affirmation qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, selon les commissions administratives de l'OMPI, être tenue pour exacte (ainsi *Crédit Industriel et Commercial contre S.A. contre John, Finanfast*, Litige OMPI No. [D2021-0259](#); *Alstom contre Contact Privacy Inc. Customer 12410865156 / damien anistor*, Litige OMPI No. [D2021-3111](#); *Sodexo contre franck gauthier*, Litige OMPI No. [D2021-3746](#); ou encore, plus récemment, *Jacquemus SAS contre wendy bristole*, Litige No. [D2023-3860](#)).

Qui plus est, ainsi que le note le Requéran, le nom de domaine litigieux se borne à pointer vers une page vide qui mentionne seulement "lamaisonsaintgobain.com has expired". Cela revient à dire qu'il ne fait l'objet d'aucune utilisation active, soit une détention passive traditionnellement jugée avec circonspection par les commissions administratives de l'OMPI (ainsi *Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright*, Litige OMPI No. [D2007-0267](#); *Motorola Trademark Holdings, LLC v. shaoxiaogen, xiaogen shao, gaohaolvshishiwusuo, shenzhongchao, zhongchao shen*, Litige OMPI No. [D2012-1780](#)) et dans laquelle on a pu trouver la démonstration d'une absence d'intérêts légitimes dès lors que le nom de domaine litigieux comporte un risque élevé d'affiliation implicite.

La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.

Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant est une entreprise bien connue comme le sont ses marques SAINT-GOBAIN dont sa marque LA MAISON SAINT GOBAIN, termes dont le Requérant a raison d'observer qu'ils n'ont en eux-mêmes aucune signification. Il s'en déduit que le Défendeur ne peut pas sérieusement prétendre avoir ignoré ces différentes marques et notamment la dernière citée au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et qu'il a donc procédé délibérément à un enregistrement qui ne peut qu'être qualifié de mauvaise foi. Voir la section 3.1.4 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

L'observation vaut d'autant plus que le nom de domaine litigieux pointe vers un site vide.

Le Défendeur ne démontre en effet aucune activité relative au nom de domaine litigieux, ce qui correspond à un "usage passif", pratique qui peut être qualifiée par les commissions administratives de l'OMPI comme un usage de mauvaise foi spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque connue sans but apparent légitime (cf. par exemple *Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#); *Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Balley Arthur, Touvet-Gestion*, Litige OMPI No. [D2015-2221](#); ou, récemment encore, *Jacquemus SAS contre wendy bristole*, Litige OMPI No. [D2023-3860](#), précité), plusieurs commissions administratives ayant observé, suivant une formule reprise par le Requérant, qu'il n'était "pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime".

Ainsi la Commission administrative tient pour caractérisés l'enregistrement comme l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

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 <lamaisonsaint-gobain.com> soit transféré au Requérant.

/Michel Vivant/

Michel Vivant

Expert Unique

Le 22 janvier 2024