

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

universite-saint-gobain.fr

Demande n° FR-2024-04139



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 PTS Privacy & Trustee Services GmbH

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : universite-saint-gobain.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 novembre 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 novembre 2025

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 3 décembre 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- 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 18 décembre 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 14 janvier 2025.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <universite-saint-gobain.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 <universite-saint-gobain.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 <universite-saint-gobain.fr> enregistré le 29 novembre 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 <saint-gobain.com> enregistré le 29 décembre 1995 et le nom <saint-gobain.fr> enregistré le 21 janvier 2008 (Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux redirige vers une page de stationnement avec des liens commerciaux (Annexe 6).

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <universite-saint-gobain.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 <universite-saint-gobain.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 <universite-saint-gobain.fr> est similaire à la marque SAINT-GOBAIN, à la dénomination du Requérant et à ses noms de domaine antérieurs, dès lors que les termes « SAINT-GOBAIN » sont repris à l'identique.

Le Requérant soutient que l'ajout du terme « UNIVERSITE » ne permet pas d'écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques et noms de domaines du Requérant. Au contraire, l'ajout de ce terme renforce le risque de confusion dès lors qu'il fait référence à la filiale du Requérant « SAINT-GOBAIN UNIVERSITY » (le terme anglais « university » signifiant « université »), spécialisée dans la formation de ses employés (Annexe 7).

Il est par ailleurs établi que l'ajout du suffixe ".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 Requérant.

Par conséquent, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire aux droits antérieurs du Requérant 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 <universite-saint-gobain.fr> le 29 novembre 2024, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques SAINT-GOBAIN du Requérant (Annexe 4).

Le Requérant indique 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 ».

En outre, le nom de domaine redirige vers une page présentant des liens commerciaux (Annexe 6).

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requérant 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).

De plus, l'ajout du terme français « UNIVERSITE » à la marque antérieure SAINT-GOBAIN ne peut être une coïncidence dans la mesure où cette association fait référence à l'entité SAINT-GOBAIN UNIVERSITY du Requérant (Annexe 7).

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

De plus, le nom de domaine litigieux pointe vers une page de stationnement avec des liens commerciaux (Annexe 6). De précédentes décisions ont ainsi reconnu la mauvaise foi du Titulaire lorsque le nom de domaine litigieux était utilisé afin de renvoyer les internautes vers des hyperliens.

Merci de consulter par exemple la décision SYRELI FR-2019-01817 relative au nom de domaine <leclerc-coutances.fr> (Annexe 8).

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

Ainsi, le Requérent sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <universite-saint-gobain.fr> à son profit.

Annexes

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

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Information concernant le Requérent

Annexe 4 : Copie des marques du Requérent

Annexe 5 : Copie des noms de domaine du Requérent

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Information concernant SAINT-GOBAIN UNIVERSITY

Annexe 8 : Décision SYRELI FR-2019-01817

Annexe 9 : Procuration et documents justificatifs »

Le Requérent 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 Requérent

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

- À la dénomination sociale du Requérent, 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 suivantes du Requéranant :
 - La marque verbale française « SAINT-GOBAIN » numéro 3005563 enregistrée le 4 février 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 40, 42, 45 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « SAINT-GOBAIN » numéro 001552843 enregistrée le 9 mars 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 37, 38, 40, 42 ;
- Au nom de domaine < saint-gobain.fr > enregistré le 21 janvier 2008 par le Requéranant.

Le Collège a donc considéré que le Requéranant 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 Requéranant

Le Collège constate que le nom de domaine < universite-saint-gobain.fr > est similaire aux marques antérieures du Requéranant et notamment à la marque verbale française « SAINT-GOBAIN » numéro 3005563 enregistrée le 4 février 2000 et régulièrement renouvelée car il est composé de la reprise intégrale de ladite marque précédée du terme « universite », le tout pouvant faire référence à l'entité du Requéranant « SAINT-GOBAIN UNIVERSITY », spécialisée dans la formation de ses employés (annexe 7).

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéranant 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 Requéranant est la société COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN immatriculée le 21 juillet 1954 sous le numéro 542 039 532 au R.C.S. de Nanterre (annexe 1) ;
- Le Requéranant conçoit, produit et distribue des matériaux et services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie. Ces solutions se trouvent partout dans la vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Le Requéranant est présent dans 76 pays avec plus de 160 000 collaborateurs (annexe 3) ;
- Le Requéranant dispose d'une entité « Saint-Gobain University » spécialisée dans la formation de ses employés visant à les faire évoluer en interne ; 100 000 collaborateurs ont suivi au moins une formation chaque année grâce à Saint Gobain University (annexe 7) ;
- Le Requéranant est titulaire des marques « SAINT-GOBAIN » depuis 2000 (annexe 4) et du nom de domaine < saint-gobain.fr > depuis 2008 (annexe 5) ;
- Le Requéranant déclare que « le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte (relations d'affaires ou autres) avec le Requéranant 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 < universite-saint-gobain.fr >, enregistré le 29 novembre 2024, est

la reprise intégrale des marques antérieures « SAINT-GOBAIN » du Requérant précédée du terme « universite », le tout faisant référence à l'entité du Requérant « SAINT-GOBAIN UNIVERSITY », spécialisée dans la formation de ses employés (annexe 7) ;

- Le 3 décembre 2024, le nom de domaine <universite-saint-gobain.fr> renvoie vers une page parking présentant des liens hypertextes tels que « *Entreprise Emballage* » ou « *Saint Gobain Glass* » (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, faisait un usage commercial du nom de domaine <universite-saint-gobain.fr> et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

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 <universite-saint-gobain.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 <universite-saint-gobain.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 29 janvier 2025

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

