

DECISION DU TIERS DECIDEUR

Affaire n° 44378
bledinahalal.be

I. PARTIES A LA CAUSE

1. Partie plaignante :

La s.a.s. BLEDINA
Siret n° 301 374 922 00070
Rue Philippe Héron, 383
BP 432
69554 Ville Franche-sur-Saone
France

Représentée par :

Madame Nathalie Dreyfus, conseil en propriété intellectuelle, ayant son cabinet avenue Raymond Poincaré, 78 à 75116 Paris, France.

Ci-après désignée « la Plaignante » ;

2. Détenteur du nom de domaine litigieux :

Monsieur Akim AMARI / amariakim@gmail.com
[Adresse inconnue]

Ci-après désigné « le Détenteur du nom de domaine »,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

II. NOM DE DOMAINE CONCERNE

La plainte concerne le nom de domaine « bledinahalal.be », enregistré le 15 juin 2014 et mis à jour le 16 juin 2015.

Ci-après désigné « le Nom de domaine ».

III. ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

Le 6 mai 2015, la plaignante a soumis une plainte au CEPANI (Centre Belge d'Arbitrage et de Médiation) concernant le nom de domaine www.bledinahalal.be, ainsi qu'un dossier de pièces comprenant 25 annexes et une annexe additionnelle 1 consistant en une fiche Whois relative au nom de domaine litigieux datant du 6 mai 2015. Les 25 annexes consistent en :

- un relevé de recherches relatif au nom de domaine litigieux du 17 décembre 2014 ;
- des informations relatives à BLEDINA ;
- la lettre de mise en demeure adressée le 6 novembre 2014 par le conseil de la Plaignante au Détenteur du nom de domaine ainsi que le rappel adressé par e-mail le 13 novembre 2014 ;
- les certificats d'enregistrement des quatre marques détenues par la Plaignante ;
- les certificats d'enregistrement des deux noms de domaine détenus par la Plaignante ;
- des décisions de jurisprudence.

Le 9 juin 2014, le CEPANI a désigné Madame Florence Margenat comme tiers décideur, et notifié aux Parties que la soussignée avait été désignée en vue de trancher le litige portant sur le Nom de domaine, conformément aux articles 7.2 et 7.3 du règlement du CEPANI pour la résolution de différends concernant des noms de domaine.

Par le même courrier, le CEPANI a informé les Parties que les débats seraient clôturés le 16 juin 2015 au plus tard, conformément à l'article 13 du règlement du CEPANI précité. Le tiers décideur serait quant à lui tenu de faire parvenir sa décision au secrétariat du CEPANI pour le 30 juin 2015 au plus tard, conformément à l'article 16 dudit règlement.

Le 15 juin 2015, le tiers décideur a écrit au CEPANI afin de demander que le Plaignant communique les éléments suivants, en application de l'article 13, §3 du règlement précité :

1. tout élément de preuve attestant de sa titularité sur les noms de domaines www.bledina.com et www.bledina.fr sur lesquels est notamment basée sa plainte, à savoir le certificat d'enregistrement de chacun de ces deux noms de domaine mis à jour ; en effet, les certificats d'enregistrement produits montrent que le nom de domaine www.bledina.com expirait le 25 février 2015 (la dernière mise à jour datant du 25 mars 2014), tandis que le nom de domaine www.bledina.fr a été mis à jour pour la dernière fois le 31 mai 2012 ;

2. la preuve de la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux bledinahalal.be par son détenteur permettant de conclure à l'antériorité des signes distinctifs et noms de domaine invoqués par le Plaignant à l'appui de sa plainte.

Le 16 juin 2015, le CEPANI a transmis au tiers décideur les éléments communiqués par le Plaignant, à savoir :

- la fiche Whois mise à jour des noms de domaine www.bledina.com et www.bledina.fr détenus par la Plaignante ;
- la fiche Whois mise à jour du nom de domaine litigieux www.bledinahalal.be.

Par courrier du 16 juin 2015, le CEPANI a informé les Parties ainsi que le tiers décideur d'un nouveau calendrier de procédure, la clôture des débats prenant désormais fin le 23 juin 2015 et la décision du tiers décideur devant être rendue pour le 7 juillet 2015 au plus tard. Dans le même

courrier, le CEPANI a fait part de ce qu'il a été informé par DNS.be que le Nom de domaine avait été enregistré pour la première fois le 15 juin 2014 (corroborant ainsi l'information contenue dans la pièce produite par la Plaignante) et que le détenteur actuel était le même que celui ayant enregistré le Nom de domaine.

Le Détenteur du nom de domaine n'a pas réagi à ce courrier.

Les débats ont été clôturés le 23 juin 2015.

IV. DONNEES FACTUELLES


Ayant examiné les éléments de preuve qui lui ont été soumis à l'intervention du CEPANI, le tiers décideur constate que les faits suivants ont été établis.

1. La Plaignante :

La Plaignante est une société de droit français constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 301 374 922, filiale de Danone spécialisée dans la fabrication d'aliments diététiques infantiles.

La Plaignante exerce son activité sous les noms de domaine www.bledina.fr et www.bledina.com, qu'elle a enregistrés respectivement les 17 août 2000 et 27 février 2001 (annexe 5 et pièces additionnelles communiquées le 16 juin 2015).

La Plaignante est par ailleurs titulaire de quatre marques enregistrées auprès de différents offices (annexe 4) :

- la marque verbale internationale « BLEDINA » désignant notamment le Benelux, enregistrée auprès de l'OMPI le 11 juillet 1964 (et renouvelée) sous le n° 286236 pour les produits compris dans les classes 5, 29, 30 et 31 ;
- la marque verbale française « BLEDINA » enregistrée auprès de l'INPI le 1^{er} septembre 1988 (et renouvelée) sous le n° 1486203 pour des produits compris dans les classes 5, 29, 30 et 31 ;
- la marque figurative (complexe) française «  » enregistrée auprès de l'INPI le 10 décembre 1999 (et renouvelée) sous le n° 99828181 pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30 ;
- la marque verbale communautaire « BLEDINA » enregistrée auprès de l'OHMI le 29 octobre 2007 (et renouvelée) sous le n° 3427994 pour des produits compris dans les classes 5, 29 et 30.

Le 6 novembre 2014, la Plaignante a, à l'intervention de son conseil en propriété intellectuelle Nathalie Dreyfus, adressé une mise en demeure au Détenteur du nom de domaine (annexe 3),

faisant état de ses droits sur les marques et noms de domaines précités. Le conseil de la Plaignante y demandait également, dans un délai de 8 jours, de :

- *« Cesser immédiatement d'utiliser les noms de domaine <bledinahalal.com>, <bledinahalal.org>, <bledinahalal.biz>, <bledinahalal.eu>, <bledinahalal.info>, <bledinahalal.net> et <bledinahalal.be>, ainsi que le nom de domaine <bledinahalal.fr> si vous en êtes le titulaire et tout autre nom contenant la marque BLEDINA ;*
- *Transférer les noms de domaine à notre client sans contrepartie ;*
- *Vous engagez à ne plus utiliser dans le futur sans autorisation la marque BLEDINA ou tout autre marque appartenant à Danone et ses filiales sous quelque forme que ce soit et notamment sous forme de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou nom de domaine ».*

Le 13 novembre 2014, le conseil de la Plaignante a adressé par e-mail un rappel de la mise en demeure précitée au Détenteur du nom de domaine (annexe 3).

Le Détenteur du nom de domaine n'a pas donné suite à ces deux courriers.

Le 6 mai 2015, la Plaignante a introduit une plainte auprès du CEPANI portant le numéro 44378.

2. Le Détenteur du nom de domaine :

Le Détenteur du nom de domaine n'a fait état d'aucun élément factuel.

V. THESE DES PARTIES

1. Thèse de la Plaignante :

Dans sa plainte adressée au CEPANI le 6 mai 2015, la Plaignante fait valoir que le Détenteur du nom de domaine reproduit à l'identique, dans le Nom de domaine qu'il a enregistré, la marque BLEDINA du Plaignant, et que l'ajout du terme générique « halal » ne fait qu'accroître le risque de confusion car les internautes sont ainsi amenés à penser qu'il s'agit d'un site BLEDINA consacré aux produits halal.

Elle soutient que le Nom de domaine est semblable au point de prêter à confusion à la marque de produits et services sur laquelle la Plaignante a des droits.

La Plaignante fait également valoir que le Détenteur du nom de domaine n'est ni affilié à la Plaignante, ni autorisé par cette dernière à enregistrer ou à utiliser la marque BLEDINA ni à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque. Elle souligne que le terme « Bledina » n'a pas de signification particulière en français et que, partant, rien ne justifiait la réservation du Nom de domaine par le Détenteur du nom de domaine.

La Plaignante souligne enfin que le Détenteur du nom de domaine ne peut avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux dès lors que l'enregistrement des marques de la Plaignante précède largement l'enregistrement litigieux, et que la notoriété de la marque BLEDINA a été reconnue, de sorte que le Détenteur du nom de domaine ne pouvait ignorer son existence au moment de l'enregistrement du Nom de domaine.

Enfin, la Plaignante fait valoir que le Détenteur du nom de domaine a tout d'abord *enregistré* le Nom de domaine de mauvaise foi, compte tenu de ce qu'il ne pouvait ignorer l'existence de droits de tiers sur la marque notoire BLEDINA au moment de l'enregistrement du Nom de domaine, ce qui tend à être confirmé par la circonstance que le Détenteur du nom de domaine a enregistré plusieurs noms de domaine « bledinahalal » sous les extensions « .com », « .org », « .biz », « .info », « .net », « .fr » et « .eu » sans toutefois en faire usage. Elle fait ensuite valoir que le Détenteur du nom de domaine aurait également *utilisé* le Nom de domaine de mauvaise foi et ainsi privé la Plaignante de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque.

La Plaignante demande par conséquent que le Nom de domaine bledinahalal.be lui soit transféré.

2. Thèse du Détenteur du nom de domaine :

Le Détenteur du nom de domaine n'a fait valoir aucune argumentation.

VI. DISCUSSION ET CONCLUSIONS

1. A titre liminaire

Conformément aux articles 11 et 16.1 du règlement CEPANI pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine, le tiers décideur tranche sur la base de ce règlement, de la convention d'enregistrement et des Lignes directrices pour la résolution des litiges de DNS.be (contenues dans les Conditions d'enregistrement des noms de domaine dans le domaine « .be » opéré par DNS.be).

Conformément à l'article 10, b), 1 des Conditions d'enregistrement des noms de domaine dans le domaine « .be » opéré par DNS.be, la Plaignante doit prouver cumulativement ce qui suit :

- i. « le nom de domaine du détenteur est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d'origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d'une entité géographique sur laquelle le Plaignant a des droits; et*
- ii. le détenteur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et*
- iii. le nom de domaine du détenteur a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi ».*

2. Première condition : identité ou ressemblance au point de prêter à confusion aux signes distinctifs de la Plaignante

La Plaignante est tenue de démontrer que le Nom de domaine est identique à un ou plusieurs signe(s) distinctif(s) dont elle est titulaire, ou ressemblant au point de prêter à confusion avec ce(s) signe(s) distinctif(s).

L'article 10, b), 1, (i) des Conditions d'enregistrement des noms de domaine dans le domaine « .be » opéré par DNS.be énumère les signes distinctifs pouvant être invoqués par la Plaignante.

Parmi ces signes distinctifs, l'on compte la marque, la dénomination sociale et la dénomination commerciale. Le nom de domaine n'en fait en revanche pas partie et ne peut donc servir de base à l'appréciation de l'identité ou de la ressemblance avec le nom de domaine litigieux.

En l'espèce, la Plaignante est titulaire de trois marques verbales – une internationale visant notamment le Benelux, une française et une communautaire – enregistrées respectivement les 11 juillet 1964, 1^{er} septembre 1988 et 29 octobre 2007, ainsi que d'une marque figurative (complexe) française enregistrée le 10 décembre 1999 (annexe 4). Ces quatre marques ont été enregistrées bien avant la réservation du Nom de domaine litigieux par le Détenteur du nom de domaine.

C'est à l'égard des marques précitées que la Plaignante fait valoir un risque de confusion tiré de l'enregistrement litigieux.

La Plaignante ne revendique pas de droits sur la dénomination sociale BLEDINA sous laquelle elle est enregistrée, ni sur la dénomination commerciale BLEDINA sous laquelle elle exerce ses activités (annexe 2), bien qu'elle se réfère implicitement à cette dernière dans sa plainte. Le tiers décideur n'y aura donc pas égard, celui-ci ne pouvant combler les éventuelles lacunes d'une plainte¹.

La Plaignante démontre en revanche que le Nom de domaine est similaire aux marques verbales antérieures BLEDINA dont elle est titulaire au point de créer une probabilité de confusion avec celles-ci.

En effet, selon la jurisprudence constante du CEPANI, le suffixe « .be », qui sert uniquement à indiquer le type du nom de domaine, n'est pas pertinent pour apprécier la ressemblance entre le signe distinctif et le nom de domaine mis en cause².

De même, l'adjonction d'un terme descriptif – tel qu'en l'espèce le qualificatif « halal » – n'est pas davantage pertinente pour apprécier le risque de confusion. En effet, dans ce cas, le tiers décideur doit prendre en compte l'élément le plus distinctif du nom de domaine³, à savoir ici le terme « BLEDINA ».

Le « risque de confusion », qui doit s'entendre au sens du droit des marques, est présent dès lors qu'il existe une ressemblance auditive, visuelle ou conceptuelle entre le nom de domaine mis en cause et la/les marque(s) invoquée(s)⁴. Cette appréciation doit se faire indépendamment de

¹ Voyez la décision n° 44219 (CEPANI) Ethias s.a. c. Porchester Partners Inc., 9/02/2011.

² Voyez notamment la décision n°44125 (CEPANI) concernant le nom de domaine « mariott.be ».

³ Voyez notamment la décision n° 44254 (CEPANI), Caterpillar Inc. H. Van Zuylen Materieel, 6/02/2012 ; décision n° D2009-1658 (OMPI), Farouk Systems, Inc. c. LMW et les décisions citées au point 6.2.A.§4.

⁴ Voyez la décision n° 44242 Diners Club international Ltd v. Gaëtan Van Risseghem, 9/11/2011.

l'utilisation concrète du nom de domaine litigieux. Ces trois types de ressemblance sont présents s'agissant du Nom de domaine.

En l'espèce, compte tenu de la notoriété de la marque BLEDINA, l'on constate un risque certain qu'un internaute établisse un lien entre le Nom de domaine et les marques BLEDINA (plus spécifiquement les marques verbales n^{os} 3427994, 1486203 et 286236) et pense qu'il s'agit d'un site de BLEDINA dédié aux produits halal.

La première condition prévue par l'article 10, b), 1 des Conditions d'enregistrement des noms de domaine dans le domaine « .be » opéré par DNS.be est donc remplie.

3. Deuxième condition : l'absence de droit ou d'intérêt légitime sur le Nom de domaine

La Plaignante est ensuite tenue de démontrer que le Détenteur du nom de domaine ne peut faire valoir de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine « bledinahalal.be ».

En principe, la charge de la preuve incombe à la Plaignante. Toutefois, s'agissant d'apporter la preuve d'un fait négatif, l'on admet que la Plaignante se borne à rendre plausible qu'il existe, en raison des circonstances de l'espèce, des raisons sérieuses de considérer que le Détenteur du nom de domaine n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur le Nom de domaine.

En l'espèce, il apparaît que le Détenteur du nom de domaine n'a aucun lien juridique ni relation commerciale avec la Plaignante, et n'a pas été autorisé par la Plaignante à enregistrer le Nom de domaine, ce que confirme cette dernière dans sa plainte (point B). L'identité exacte du Détenteur du nom de domaine est d'ailleurs floue, celui-ci n'ayant communiqué qu'une adresse e-mail.

Il ressort ensuite du dossier que le Détenteur du nom de domaine ne fait aucun usage du Nom de domaine depuis son enregistrement le 15 juin 2014, et n'avait donc *a priori* pas d'intérêt à le réserver, si ce n'est pour empêcher la Plaignante de le faire.

Enfin, l'article 10, b).3 des Conditions d'enregistrement des noms de domaine dans le domaine « .be » opéré par DNS.be donne une liste non-exhaustive de circonstances que le détenteur peut invoquer pour démontrer un droit ou un intérêt légitime.

Or, le dossier de la procédure montre que le Détenteur du nom de domaine n'a jamais donné suite aux deux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés les 6 et 13 novembre 2014 (annexe 3). De même, n'ayant déposé aucune réponse, il n'a fait valoir aucune argumentation susceptible de contrer ou mettre à mal les accusations portées à son encontre par la Plaignante ainsi que l'argumentation de cette dernière.

Le Détenteur ne fournit donc aucune preuve d'un intérêt légitime ou de droits qu'il détiendrait sur le Nom de domaine.

La deuxième condition de l'article 10, b), 2 des Conditions d'enregistrement des noms de domaine dans le domaine « .be » opéré par DNS.be est donc également remplie.

4. Troisième condition : l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi du Nom de domaine

La Plaignante est, enfin, tenue de démontrer que le Détenteur du nom de domaine a enregistré ou utilisé le Nom de domaine de mauvaise foi. Cette preuve peut-être apportée par tous moyens de droit, en ce compris les présomptions et circonstances qui démontrent dans des limites raisonnables la mauvaise foi⁵.

L'article 10, b, 2 des Conditions d'enregistrement des noms de domaine dans le domaine « .be » opéré par DNS.be énumère une série de circonstances permettant d'établir la preuve de ce que le Nom de domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi, sans que cette liste soit exhaustive.

En l'espèce, il n'est à ce jour pas démontré que l'enregistrement aurait été effectué dans le but de vendre, louer ou céder d'une autre manière le Nom de domaine à la Plaignante.

Par ailleurs, l'on ignore, à défaut de connaître son identité exacte, si le Détenteur du nom de domaine est un concurrent de la Plaignante. La présence du terme « halal » dans le Nom de domaine laisse toutefois entendre qu'il s'agirait de produits alimentaires, et donc concurrents.

De même, à défaut d'exploitation du Nom de domaine, l'on ignore si l'enregistrement litigieux avait pour but de détourner la clientèle et d'attirer celle-ci à des fins lucratives sur un site Internet autre. La détention passive d'un nom de domaine, combinée à d'autres circonstances, peut toutefois constituer un indice de mauvaise foi.

Par ailleurs, la reproduction à l'identique de la marque BLEDINA sans qu'il existe un quelconque lien entre le Détenteur du nom de domaine et la Plaignante, combinée aux autres circonstances précitées, laisse également penser que le Détenteur du nom de domaine tente de créer une confusion avec les marques de la Plaignante et d'ainsi perturber les opérations commerciales de cette dernière, ce qui constitue un indice de mauvaise foi.

De même, l'enregistrement (invoqué par la Plaignante et non contesté par le Détenteur) du nom de domaine « bledinahalal » sous plusieurs extensions – dont l'extension .be litigieuse renouvelée le 16 juin 2015 (pièce additionnelle communiquée le 16 juin 2015 par la Plaignante) – et partant la réservation de tous ces noms de domaine, laisse penser que cet enregistrement aurait été fait dans le but d'empêcher la Plaignante d'enregistrer le Nom de domaine.

Ensuite, compte tenu de la notoriété de la marque BLEDINA, le Détenteur du nom de domaine ne pouvait ignorer l'existence ou la probabilité de droits de tiers (marque(s) ou nom commercial) sur le signe BLEDINA. Une simple recherche dans un moteur de recherche de type Google lui permettait de s'en rendre compte. L'utilisation du signe distinctif BLEDINA par son enregistrement sous plusieurs extensions tendrait à confirmer ce raisonnement. Il est donc peu plausible que l'enregistrement ait été effectué de bonne foi.

Enfin, tant l'enregistrement que l'utilisation du Nom de domaine ont été fait sans le consentement de la Plaignante.

Le fait que l'enregistrement du Nom de domaine ait été effectué sous le couvert d'informations incomplètes concernant le Détenteur du nom de domaine, l'absence d'intérêt sur le Nom de domaine détaillé au point précédent ainsi que l'absence de toute argumentation de sa part permettant de démontrer que soit l'enregistrement, soit l'utilisation du Nom de domaine, aurait

⁵ Voyez notamment la décision n° 44236 (CEPANI), Duratherm b.v. c. HMB b.v., 28/07/2011.

été effectué par lui de bonne foi, tend à confirmer qu'il s'agirait d'un enregistrement de mauvaise foi, à défaut de quoi le Détenteur aurait pu éventuellement faire valoir les droits ou intérêts dont il disposerait sur le Nom de domaine.

Il découle donc de ces circonstances et des pièces du dossier que la troisième condition prévue par l'article 10, b), 2 des Conditions d'enregistrement des noms de domaine dans le domaine « .be » opéré par DNS.be est également remplie.

VII. DECISION

Le tiers décideur décide que la plainte de la Plaignante est recevable et fondée dès lors que :

- le Nom de domaine est ressemblant aux marques verbales internationale (n° 286236), communautaire (n° 3427994) et française (n° 1486203) dont la Plaignante est titulaire, au point de prêter à confusion avec celles-ci ;
- le Détenteur ne fait valoir aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de domaine ;
- il ressort des circonstances et des pièces du dossier que le Nom de domaine a été enregistré *et* utilisé de mauvaise foi.

La Plaignante, au terme de sa plainte, demande le transfert du Nom de domaine à son profit.

Le tiers décideur décide donc, conformément à l'article 10, e) des Conditions d'enregistrement des noms de domaine dans le domaine « .be » opéré par DNS.be, de transférer à la Plaignante l'enregistrement du nom de domaine « bledinahalal.be ».

Bruxelles, le 3 juillet 2015

Le tiers décideur,
Florence Margenat

