

## DECISION DU TIERS DECIDEUR

**BASF SE / Monsieur Pierre MASSON**

**Affaire n° 44444 – basfantwerpen.be**

### 1. Les Parties

Le Plaignant : BASF SE  
Etablie à 67 056 Ludwigshafen, ALLEMAGNE

*Représenté par :*  
Monsieur Arthur FOURÉ, Juriste PI  
Domicilié au 6 Rue du Conservatoire, 75009 PARIS, FRANCE

Ci-après « le Plaignant »,

Le Détenteur du Nom de domaine : Monsieur Pierre MASSON  
Domicilié au 14 rue Mesnil, 75116 PARIS, FRANCE

*Non représenté*

Ci-après « le Détenteur du Nom de domaine »,

### 2. Nom de domaine

Le nom de domaine litigieux est le nom de domaine <basfantwerpen.be>, enregistré le 6 décembre 2017 (ci-après, le « Nom de domaine »).

### 3. Antécédents de la procédure

Le 19 mars 2018, le Plaignant a introduit une plainte (ci-après la « Plainte ») auprès du secrétariat du CEPANI.

Cette Plainte a été notifiée au Détenteur du Nom de domaine qui n'a transmis aucun formulaire de réponse et n'a pas communiqué l'identité de son conseil au CEPANI.

Le 24 avril 2018, le CEPANI a proposé la désignation de Me Thibault VERBIEST en qualité de tiers décideur (ci-après le « Tiers Décideur »), conformément à l'article 7 du Règlement pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine (ci-après le « Règlement CEPANI »), en vue de trancher le litige relatif au nom de domaine <basfantwerpen.be>.

Le même jour, le Tiers Décideur a adressé au secrétariat du CEPANI la déclaration d'acceptation, de disponibilité et d'indépendance complétée et signée, conformément à l'article 8 du Règlement CEPANI.

Les Parties n'ayant formulé aucune objection à l'encontre de la désignation de Me Thibault VERBIEST au secrétariat du CEPANI, Me Thibault VERBIEST a été désigné pour trancher le litige en qualité de Tiers Décideur le 24 avril 2018.

À la même date, le CEPANI a communiqué au Tiers Décideur la Plainte introduite par le Plaignant ainsi que les pièces y annexées.

Les débats ont été clôturés le 2 mai 2018 conformément à l'article 13 du Règlement CEPANI.

Conformément aux articles 6.4 et 15 du Règlement CEPANI, en l'absence de réponse à la Plainte par le Détenteur du Nom de domaine, le litige sera tranché par le Tiers Décideur sur la base de la Plainte.

#### 4. Position des Parties

##### 4.1 Position du Plaignant

BASF est le plus grand groupe de chimie mondial, dont la capitalisation en 2015 était de 61,54 milliards d'euros. Le groupe BASF dispose de filiales et de partenariats dans plus de cent soixante-dix pays et détient plus de 300 sites de production sur les cinq continents.

Le Plaignant est titulaire :

- de la marque verbale internationale **BASF** n° 638794, enregistrée le 3 mai 1995 dans les classes 3, 5 et 30 et désignant les territoires suivants : LV, LU, LT, VN, HR, RO, LR, DZ, HU, ME, MK, UZ, MC, MD, MA, AT, MZ, MN, IS, AZ, IT, BA, PT, UA, ES, NL, EG, AL, AM, BY, TJ, FR, BG, **BE**, KG, CZ, SD, KP, CU, SI, SL, SK, KZ, SM, PL, RS, CH, RU, LI et CN ;
- de la marque verbale internationale **BASF** enregistrée le 31 octobre 2006 dans les classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42 et 44 et désignant les territoires suivants : LV, LU, LT, VN, HR, RO, LS, LR, DZ, HU, ME, MK, ZM, UZ, MC, MD, MA, DK, IE, AT, MZ, AU, MN, IR, IS, AZ, IT, BA, PT, UA, AG, ES, NL, AL, EG, NA, EE, AM, JP, GE, BY, TJ, GB, BT, TM, TR, NO, BG, FR, SY, SZ, **BE**, SX, BQ, KG, KE, FI, SD, CZ, CY, KP, SE, KR, CW, SG, CU, SI, SL, SK, SM, KZ, PL, RS, RU, CH, GR, LI, CN ;

Le Plaignant fournit les certificats d'enregistrement concernés, et soutient de plus que la marque BASF est une marque notoire, ainsi que reconnu notamment par l'OMPI dans ses décisions D2014-1889 et DMC2015-0032 et l'INDRP dans sa décision No. 752 du 28 janvier 2016.

- des noms de domaine <basf.com> ; <basf.in> ; <basf.org>, dont il fournit les extraits Whois ;

- d'une dénomination sociale BASF, d'un nom commercial et d'un nom de société BASF. Aucune pièce n'est fournie à l'appui de cette revendication, cependant, une recherche sur Internet démontre que le Plaignant est bien enregistré au registre du commerce allemand sous le numéro HRB 6000, et qu'il utilise le nom BASF comme nom commercial.

Le Plaignant expose que le nom de domaine reproduit à l'identique ses marques et autres droits ci-dessus, suivies de l'élément ANTWERPEN. Cet élément évoque la ville d'Anvers, et est dès lors de nature à porter à confusion, particulièrement dans la mesure où l'une de ses filiales, BASF ANTWERPEN est localisée à Anvers (Antwerpen). Une copie d'écran du site Internet et du compte Twitter associés à cette filiale sont apportées à l'appui de cette indication.

Le Plaignant indique que le Détenteur du Nom de domaine n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine :

- il n'est pas communément connu sous ce nom de domaine, et n'a pas eu le temps d'acquérir une réputation étant donné l'enregistrement récent du nom de domaine et le fait qu'il ne redirige vers aucun site actif ;
- le Détenteur du Nom de domaine ne détient aucun droit de marque sur cette dénomination, à la connaissance du Plaignant ;
- il ne démontre pas d'utilisation ou de préparation en vue d'utiliser le nom de domaine en connexion avec une offre de produit ou de service de bonne foi ;
- il est inconnu du Plaignant, qui ne lui a attribué aucun droit, licence d'exploitation ou autorisation d'utiliser le nom de domaine contesté. Il n'est pas non plus lié au Plaignant par un quelconque lien contractuel.

Enfin, le Plaignant affirme que le Détenteur du Nom de domaine a enregistré et utilise le nom de domaine <basfantwerpen.be> de mauvaise :

- les marques BASF jouissent d'une renommée certaine et le Détenteur du Nom de domaine savait ou aurait dû savoir qu'en enregistrant le nom de domaine contesté, il enfreindrait les droits antérieurs du Plaignant ;
- le Détenteur du Nom de domaine se place dans le sillon du Plaignant, qui dispose d'une filiale anversoise, afin de tirer un bénéfice indu de la renommée de la marque ;
- le site Internet n'a fait l'objet d'aucune exploitation depuis son enregistrement, renvoyant l'internaute vers une page d'erreur.

#### **4.2 Réponse du Détenteur du Nom de domaine**

Le Détenteur du Nom de domaine n'a pas fait valoir ses arguments.

#### **5. Discussion et conclusions**

Conformément à l'article 16.1 du Règlement CEPANI, le Tiers Décideur tranche le litige en tenant compte du point de vue des parties, en accord avec ce Règlement et les Lignes directrices établies à l'article 10 des conditions générales pour l'enregistrement des noms de domaine dans le domaine <.be> géré par DNS.BE (ci-après les « Conditions Générales DNS.BE »).

Conformément à l'article 10, b) des Conditions Générales DNS.BE, pour obtenir l'annulation du Nom de domaine ou son transfert, le Plaignant doit prouver que :

- « 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
- le détenteur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et
- le nom de domaine du détenteur a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. »

### 5.1 Est identique ou ressemble à un signe sur lequel le Plaignant a des droits

La première condition exige l'existence d'un signe distinctif sur lequel le Plaignant détient des droits antérieurs à l'enregistrement du Nom de domaine et qui soit identique ou ressemblant au point de prêter à confusion avec le Nom de domaine.

En l'espèce, le Plaignant invoque des droits de marque, ainsi que des droits sur son nom commercial, sa dénomination sociale et le nom de société BASF.

#### (i) Les droits du Plaignant sur le signe BASF

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article 10, b), 1 des Conditions Générales DNS.BE établit une liste limitative des signes distinctifs pouvant être invoqués par le Plaignant, parmi lesquels figurent la marque, le nom commercial, la dénomination sociale et le nom de société.

Les droits du Plaignant sont détaillés ci-dessus en 4.1.

#### (ii) La similitude entre le Nom de domaine et les droits antérieurs du Plaignant

Les signes en conflit sont les suivants :

Droits antérieurs du Plaignant	Nom de Domaine
BASF	BASFANTWERPEN.BE

Tout d'abord, et selon une jurisprudence constante, il n'est pas tenu compte, dans l'appréciation des ressemblances entre les signes, du suffixe <.be> au sein du Nom de domaine (voir notamment affaires du CEPANI n° 4002, 4030, 4076, 4094, 4095, 44286).

Les signes ont en commun le terme d'attaque BASF. Ils diffèrent par l'ajout du mot ANTWERPEN, qui a une signification propre et distincte, puisqu'il désigne la ville d'Anvers.

Le Tiers Décideur considère que cette différence n'est pas de nature à contrebalancer les ressemblances existant entre les signes. L'examen du risque de confusion implique en effet de prendre en compte les éléments distinctifs et dominants des signes en conflits, à l'exclusion des termes descriptifs qui y sont adjoints (CEPANI, affaires n° 4454 ou 44378). En l'espèce, le mot BASF constitue manifestement l'élément dominant des signes en conflit, dans la mesure où il s'agit d'un mot original, sans signification dans le langage courant, qui bénéficie donc d'un caractère distinctif élevé. Au contraire, le mot ANTWERPEN n'est pas de nature à retenir l'attention des internautes, qui l'interpréteront tout au plus comme une indication de la localisation géographique de la société.

Le terme BASF étant placé en attaque des signes, il existe un risque certain que les internautes établissent un lien entre le Nom de domaine et les marques, dénomination sociale, nom commercial et nom de société du Plaignant, et pensent qu'il s'agit d'un site Internet dédié à sa filiale anversoise.

Dans ces circonstances, le Tiers Décideur estime que le Nom de domaine ressemble, au point de prêter à confusion, aux droits antérieurs du Plaignant sur la dénomination BASF, et que la première condition de l'article 10, b), 1, des Conditions Générales DNS.BE est donc remplie, ce que ne conteste d'ailleurs pas le Détenteur du Nom de domaine.

## **5.2 Droit et intérêt légitime du Détenteur du Nom de domaine**

Conformément à l'article 10, b), 1, le Plaignant doit ensuite faire valoir et prouver que le Détenteur du Nom de domaine n'a aucun droit sur le Nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Même si la charge de la preuve repose en principe sur le Plaignant, il convient de souligner qu'il est pratiquement impossible de prouver un fait négatif (« *negativa non sunt probanda* »). Par conséquent, la jurisprudence a tranché que la preuve par le Plaignant qu'il existe des motifs sérieux de considérer que le Détenteur du Nom de domaine n'a aucun droit ou intérêt légitime se rattachant au Nom de domaine, suffit à prouver ce fait (voir CEPANI, affaires n° 4013 ou 4030).

L'article 10, b) 3 des Conditions Générales DNS.BE établit en outre une liste non exhaustive des justifications qui peuvent être invoquées par le Détenteur du Nom de domaine en réponse aux assertions du Plaignant. En l'espèce, le Titulaire n'a jamais été autorisé par le Plaignant à enregistrer le Nom de domaine et il n'existe aucun lien juridique entre eux.

Dans ces circonstances et en l'absence d'explication du Détenteur du Nom de domaine permettant de légitimer l'enregistrement du Nom de domaine, il est considéré n'avoir aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de domaine. La deuxième condition prévue à l'article 10, b), 1 des Conditions Générales DNS.BE est donc remplie, ce qui n'est pas non plus contesté par le Détenteur du Nom de domaine.

## **5.3 Enregistrement ou utilisation de mauvaise foi du Nom de domaine par le Détenteur du Nom de domaine**

Aux termes de l'article 10, b), 1 des Conditions Générales DNS.BE, il appartient au Plaignant de démontrer que le Nom de domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. L'article 10, b), 2 formule une liste non exhaustive des éléments permettant d'établir une telle preuve.

En l'espèce, les faits démontrent que le Nom de domaine a été enregistré sans donner lieu à une quelconque exploitation, empêchant ce faisant le Plaignant de le déposer. Or, la détention passive du nom de domaine peut être une indication d'une utilisation de mauvaise foi (voir CEPANI, n° 44233 et 44347).

Une autre circonstance pouvant être utilisée pour prouver la mauvaise foi est la notoriété du nom commerciale et des marques concernées (voir CEPANI n° 44347).

En l'espèce, la notoriété des marques BASF a été reconnue à plusieurs reprises par les tribunaux (OMPI, affaire D2014-1889 et DMX2015-0032 ; INDRP n° 752 en date du 28 janvier 2016). Il est donc vraisemblable que le Détenteur du Nom de domaine connaissait l'existence et/ou l'utilisation des nom commercial, dénomination sociale et marques du Plaignant.

Au vu de ces éléments, le Tiers Décideur considère que le Détenteur du Nom de domaine a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi. La troisième condition prévue à l'article 10, b), 1 des Conditions Générales DNS.BE est donc également remplie, ce qui n'est pas contesté par le Détenteur du Nom de domaine.

## 6. Décision

Le Tiers Décideur décide, conformément à l'article 10, e) des conditions générales pour l'enregistrement des noms de domaine dans le domaine <.be> géré par DNS.BE, de transférer au Plaignant l'enregistrement du Nom de domaine <basfantwerpen.be>.

Bruxelles, le 14 mai 2018



Le Tiers Décideur  
Thibault VERBIEST