



LE CENTRE BELGE D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR

Belfius Banque SA / Cicek Ogun

Affaire N° 44442 : bitcoinbelfius.be

1. Les parties

1.1. Le Plaignant:

Belfius Banque SA (BCE n°: 0403.201.185)
Avenue Pacheco 44 (RT 27/03),
B-1000 Bruxelles

Représenté par:

Nathalie Delaere
Legal & Tax Director

Ci-après dénommé «le Plaignant»

1.2. Le Détenteur du nom de domaine :

Cicek Ogun
Meersteen 19,
B-1600 Sint-Pieters-Leeuw

Représenté par:

Octave Klabo
Organisation: OVH
2 Rue Kellerman,
59100 Roubaix,
France

Ci-après dénommé «le Détenteur du nom de domaine»

2. Nom de domaine

Nom de domaine: **bitcoinbelfius.be**
enregistré le: 12 novembre 2017

Appelé ci-après "le Nom de domaine".

3. Antécédents de la procédure

Le Plaignant a déposé auprès du CEPANI une plainte concernant le Nom de domaine et datée du 29 mars 2018, ainsi que six annexes.

Le 16 mai 2018, le CEPANI désigna Monsieur Philippe LAURENT comme Tiers Décideur pour trancher le litige portant sur le Nom de domaine litigieux, en précisant que les débats seraient clôturés le 24 mai 2018, et en l'invitant à faire parvenir sa décision au plus tard le 7 juin 2018.

La même date, le CEPANI informa le Plaignant et le Détenteur du nom de domaine de cette désignation et des délais fixés conformément au règlement CEPANI pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine.

Le Détenteur du nom de domaine n'a réagi ni à la plainte, ni au courrier du CEPANI annonçant le lancement de la procédure, et n'a émis aucune communication durant le délai imparti.

Les débats se sont clôturés le 24 mai 2018.

4. Données factuelles

Le Plaignant se présente comme un bancassureur belge à 100 %, à ancrage local, qui place la société belge au centre de ses priorités, et comme une entreprise belge active dans le marché belge sous le nom "BELFIUS" (<https://www.belfius.be/>).

Le Plaignant est le propriétaire de plusieurs marques contenant "BELFIUS", dont la marque la marque verbale "BELFIUS" N° 0914650 déposée auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI), et la marque verbale "BELFIUS" N° 010581205 déposée auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO).

Le Plaignant détient également plusieurs noms commerciaux dont « BELFIUS », ainsi que plusieurs noms de domaine dont « belfius.be ».

Le Plaignant a découvert que le nom de domaine « bitcoinbelfius.be » a été enregistré par le Détenteur du nom de domaine. Le Plaignant lui a dès lors envoyé deux mises en demeure (l'une par email le 22 novembre 2017, l'autre par courrier recommandé le 9 janvier 2018) afin de contester l'enregistrement et de réclamer le transfert du Nom de domaine.

Il semblerait que le Détenteur du nom de domaine n'ait jamais répondu à ces mises en demeure.

5. Position des parties

5.1. Position du Plaignant

Le Plaignant estime ce qui suit :

«

- A. *bitcoinbelfius.be* prête à confusion en raison de sa similitude avec certains noms de société, noms commerciaux, marques commerciales et noms de domaine Belfius : les critères de la section 10 b) 1) i) des conditions générales de DNS.be sont remplis:

Le nom de domaine qui fait l'objet de la plainte contient le nom commercial et la marque commerciale Belfius (sauf la première lettre minuscule) du Plaignant.

La banque faisant partie du cœur de métier du Plaignant, l'association des mots "bitcoin" et "belfius" prête pour le moins à confusion par rapport aux marques commerciales, noms commerciaux, noms de société et noms de domaine susmentionnés.

- B. *Cicek Ogun n'a aucun droit sur, ni aucun intérêt légitime dans le nom de domaine : les critères de la section 10 b) 1) ii) des conditions générales de DNS.be sont remplis :*

Cicek Ogun est une personne physique résidant en Belgique. A la connaissance du Plaignant, Cicek Ogun ne mène pas d'activité dans les secteurs du banking ou d'autres services financiers.

- C. *Cicek Ogun a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi: les critères de la section 10 b) 1) iii) des conditions générales de DNS.be sont remplis :*

Avec plus de 5.000 employés, plus de 650 agences et un actionnariat public, le Plaignant est un prestataire belge renommé de services bancaires et financiers, qui jouit d'une solide réputation tant en Belgique qu'à l'étranger.

L'intégration du nom commercial et de la marque commerciale du Plaignant dans le nom de domaine laisse supposer que ledit Plaignant parraine ou avalise le site web et, par conséquent, les activités de Cicek Ogun.

De l'avis du Plaignant, Cicek Ogun profite de la bonne réputation du Plaignant pour attirer des internautes et tenter de tirer un profit commercial en créant de la confusion par rapport aux marques commerciales, noms commerciaux, noms de société et noms de domaine du Plaignant.

Le Plaignant ne voit pas d'autre intérêt, du moins pas légitime, sur la base duquel Cicek Ogun pourrait prétendre à un usage de bonne foi.

*L'usage d'un nom de domaine qui intègre la marque commerciale du Plaignant constitue en outre une contrefaçon et une dilution de la marque commerciale et relève d'un acte de concurrence déloyale. L'utilisation de la marque commerciale du Plaignant dans *bitcoinbelfius.be* procède d'une dilution parce qu'elle affaiblit la capacité de la marque commerciale et du nom de domaine Belfius à identifier une source unique, à savoir le Plaignant. Qui plus est, l'enregistrement et l'utilisation de *bitcoinbelfius.be* induisent le consommateur en erreur et l'amènent à croire qu'il existe un lien entre le Plaignant et Cicek Ogun, ce qui porte atteinte au goodwill et à la renommée des produits, services et marques commerciales du Plaignant.*

En conséquence, le Plaignant a tenté, à l'aide de deux courriels de mise en demeure datés respectivement du 22 novembre 2017 et du 27 novembre 2017 (voir annexes 3

& 4) adressés à la fois à Cicek Ogun et à son représentant susmentionné, de mettre fin à toute utilisation du nom de domaine et à transférer ledit nom de domaine au Plaignant. A ce jour, le Plaignant n'a reçu aucune réponse. Le silence de Cicek Ogun et de son représentant quant à la contrefaçon de marque commerciale et à la concurrence déloyale ne plaide pas en faveur de leur bonne foi. »

5.2. Position du Détenteur du nom de domaine

Le Détenteur du nom de domaine n'a pas fait connaître sa position et n'a jamais fait valoir le moindre argument de défense.

6. Discussion et conclusions

Conformément à l'article 16.1. du règlement CEPANI pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine, le tiers décideur tranche conformément à ce règlement et aux Lignes directrices de DNS.BE.

Conformément à l'article 10, b, 1 des Conditions générales pour l'enregistrement des noms de domaine dans le domaine ".be" géré par DNS.BE, le Plaignant doit prouver ce qui suit :

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

6.1. Première condition : identité ou ressemblance au point de prêter à confusion entre le Nom de domaine et la marque du Plaignant

Conformément à la jurisprudence des tiers décideurs du CEPANI en matière de litiges concernant les noms de domaine (ci-après les « Tiers Décideurs »), la seule présence du suffixe « .be » n'est pas pertinente pour ôter le caractère d'identité ou de ressemblance du Nom de domaine avec la marque invoquée par la Plaignante (voy. par exemple la décision 44125 concernant « *mariott.be* » et les références qui y sont citées).

La marque invoquée par le Plaignant est la marque verbale « BELFIUS ».

La partie précédant le «.» dans le Nom de domaine est « BITCOINBELFIUS ».

Le Nom de domaine, n'est pas identique à la marque « BELFIUS », mais la reprend intégralement.

Le Nom de domaine se distingue de la marque par le fait qu'il la fasse précéder par les lettres « BITCOIN ».

BITCOIN fait référence à la « cryptomonnaie » bien connue du même nom.

Dans la mesure où le Plaignant est une banque bien connue en Belgique (voy. par exemple la décision 44431 concernant privatebanking-belfius.be), le fait de faire précéder les lettres « BELFIUS » par le nom d'une « cryptomonnaie » n'a pas pour effet d'enlever le risque de confusion entre le Nom de domaine et la marque du Plaignant. Au contraire, cette combinaison suggère la possibilité que le Plaignant offre des services financiers liés à ce type de nouvelles monnaies d'échange et que le Détenteur du Nom de domaine a des liens avec le Plaignant dans le cadre de cette activité.

Il peut être conclu que qu'il existe un risque de confusion entre le Nom de domaine et la marque du Plaignant, ce qui semble d'ailleurs ne pas être contesté par le Détenteur du Nom de domaine.

Il est donc établi que le Nom de domaine litigieux ressemble à la marque du Plaignant au point de prêter à confusion.

La première condition prévue par l'article 10, b, 1, (i) des Conditions est remplie en l'espèce.

6.2. Deuxième condition : le Détenteur du Nom de domaine n'a aucun droit sur le Nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Il appartient au Plaignant de démontrer que le Détenteur du Nom de domaine n'a aucun droit sur le Nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

S'agissant d'un fait négatif, il est admis dans la jurisprudence des Tiers Décideurs que le Plaignant puisse établir que, compte tenu des circonstances en l'espèce, il existe des raisons sérieuses de considérer que le Détenteur du Nom de domaine n'a pas de droit ou d'intérêt légitime relatif au Nom de domaine en question. En outre, les parties doivent collaborer à la charge de la preuve (voy. par exemple la décision 44125 concernant « *mariott.be* »).

Il semblerait que le Détenteur du Nom de domaine n'ait aucun droit de marque s'apparentant au Nom de domaine, et qu'il n'exerce aucune activité qui lui procurerait le droit d'enregistrer le Nom de domaine. Le Tiers Décideur constate que le Nom de domaine n'a aucun lien avec le nom du Détenteur du nom de domaine.

Le Détenteur du nom de domaine n'ayant fait valoir aucun argument de défense, il peut être conclu que le Détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le Nom de domaine ou d'intérêt légitime qui s'y attache.

La deuxième condition prévue à l'article 10, b), 1, (ii) des Conditions est remplie en l'espèce.

6.3. Enregistrement ou utilisation de mauvaise foi par le Détenteur du nom de domaine

L'article 10, b), 2 des Conditions prévoit que « *la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être établie, entre autres, par les circonstances ci-après :*

- i. les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière ce nom de domaine au Plaignant qui est le détenteur de la marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de société, indication géographique, appellation d'origine, indication de provenance, nom de personne ou dénomination d'une entité géographique, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le preneur de licence peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec l'acquisition de ce nom de domaine ;*
- ii. le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le détenteur de la marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de société, indication géographique, appellation d'origine, indication de provenance, nom de personne ou dénomination d'une entité géographique de reprendre ce signe sous forme de nom de domaine, et le détenteur du nom est habitué à une telle pratique ;*
- iii. le nom de domaine a essentiellement été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ;*
- iv. en utilisant ce nom de domaine, le détenteur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque, le nom commercial, la dénomination sociale ou le nom de société, l'indication géographique, l'appellation d'origine, l'indication de provenance, le nom de personne ou la dénomination d'une entité géographique du Plaignant en ce qui concerne la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site Web ou autre espace en ligne du détenteur ou d'un produit ou service qui y est proposé ;*
- v. le détenteur a fait enregistrer un ou plusieurs noms personnels sans qu'il y ait un lien démontrable entre le détenteur et le(s) nom(s) enregistré(s).»*

Cette liste n'est pas exhaustive, comme le démontre l'emploi des mots « *entre autres* » (Voy. par exemple la décision 44125 concernant « *mariott.be* »).

Le Plaignant peut être suivi lorsqu'il invoque :

- le fait que « BELFIUS » soit une marque renommée détenue par prestataire belge renommé de services bancaires et financiers, qui jouit d'une solide réputation tant en Belgique qu'à l'étranger ;
- le fait que l'intégration du nom commercial et de la marque commerciale du Plaignant dans le nom de domaine laisse supposer que le Plaignant parraine ou avalise le site web et, par conséquent, les activités de Cicek Ogun ;
- le fait qu'il semblerait que le Détenteur ait déposé le Nom de domaine afin de tenter de profiter de réputation et de la renommée du Plaignant pour attirer des internautes et tenter de tirer un profit commercial en créant de la confusion par rapport aux marques commerciales, noms commerciaux, noms de société et noms de domaine du Plaignant ;

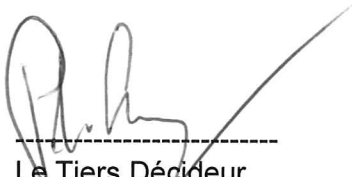
- le fait que, vu le silence du Détenteur du nom de domaine, il est difficile de d'identifier un autre intérêt (devant qui plus est être légitime) sur la base duquel le Détenteur du nom de domaine pourrait prétendre à un usage de bonne foi du Nom de domaine ;
- qu'il peut être déduit du silence du Détenteur du nom de domaine que celui-ci ne dispose d'aucun argument pour démontrer un quelconque usage de bonne foi.

Il résulte de ce faisceau d'indices que la troisième et dernière condition prévue par l'article 10, b, 1, (iii) des Conditions est remplie en l'espèce.

7. 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 "bitcoinbelfius.be".

Bruxelles, le 5 juin 2018.



Le Tiers Décideur
Philippe LAURENT