



CENTRE BELGE D'ARBITRAGE ET DE MEDIATION

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR

INTESA SANPAOLO S.P.A. / BRUCE LIN

Affaire N° 44239 : intesasanpaolo.be

1. Les parties

1.1. La Plaignante:

INTESA SANPAOLO S.P.A.,
ayant son siège à 10121 TORINO ITALIE, Piazza San Carlo
n°156,

représentée par

Messieurs Paolo POZZI & Francesco BRAGA
Conseillers
Perani Pozzi Tavella
Piazza San Babila 5
20122 Milan
ITALIE

ci-après désignée « la Plaignante »

1.2. Le Détenteur du Nom de domaine:

Monsieur **Bruce LIN**
Huishixinyuan 12508
Gloryroad Fengtai bj
100075 BEIJING
CHINA,
dont l'adresse email est "register4you@gmail.com"

non représenté,

ci-après désigné « le Détenteur du Nom de domaine »

2. Nom de domaine

La plainte concerne le nom de domaine : **intesasanpaolo.be**
enregistré le 7 décembre 2010.

Ci-après désigné "le Nom de domaine".

3. Antécédents de la procédure

La Plaignante a déposé auprès du CEPANI, par le biais de ses représentants, une plainte concernant le Nom de domaine « intesasanpaolo.be » et datée du 15 juin 2011, ainsi qu'un dossier de 14 pièces (annexes A à N).

La plainte fut transmise au Détenteur du Nom de domaine le 8 juillet 2011.

Le Détenteur du Nom de domaine semble avoir répondu au CEPANI par un email d'une ligne en une langue qui semble être du chinois le 11 juillet 2011.

Le 12 juillet 2011, le CEPANI lui rappela en anglais que la langue officielle pour la procédure était le français (langue choisie durant l'enregistrement), et qu'une réplique était attendue de sa part pour le 29 juillet 2011 au plus tard.

Le 19 juillet 2011, le Détenteur du Nom de domaine répondit en anglais que le nom de domaine était enregistré pour un client, que ce dernier n'était pas de mauvaise foi, et qu'il serait disposé à transférer le Nom de domaine en échange d'une compensation, en précisant entre parenthèses que le fait de demander une compensation n'était pas illégal en soi.

Cette « offre » fut transmise aux conseils de la Plaignante le 20 juillet 2011.

La Plaignante répondit le 26 juillet au Détenteur du Nom de domaine qu'elle n'accepterait de ne lui payer que les frais d'enregistrement, sur réception des factures.

Le 29 août 2011, la Plaignante informa le CEPANI qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties et le pria de désigner un tiers décideur.

Le 13 septembre 2011, 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 20 septembre 2011, et en l'invitant à faire parvenir sa décision au plus tard le 4 octobre 2011.

Le Détenteur du Nom de domaine n'a plus réagi aux notifications du CEPANI.

4. Données factuelles

4.1. La Plaignante

La Plaignante se présente comme étant le premier groupe bancaire italien et l'un des protagonistes de l'arène financière européenne. Intesa Sanpaolo est la société résultant de la fusion (effective à compter du 1^{er} janvier 2007) entre Banca Intesa SpA et Sanpaolo IMI SpA, deux des premiers groupes bancaires italiens. Le Groupe offre des services à environ 11,3 millions de clients, et a une forte présence en Europe centrale et orientale avec un réseau d'environ 2000 agences.

La Plaignante est titulaire, entre autres, des enregistrements suivants pour la marque verbale "INTESA SANPAOLO":

- Enregistrement International n ° 920896 de la marque «INTESA SANPAOLO» concédé 7 mars 2007, en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42;
- Enregistrement Communautaire n ° 5301999 de la marque "INTESA SANPAOLO», déposé le 8 septembre 2006 et concédé le 18 Juin 2007, en classes 35, 36 et 38;
- Enregistrement Italien n ° 1042140 de la marque "INTESA SANPAOLO», déposé le 2 février 2007 et concédé le 7 Mars 2007, dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.

4.2. Le Détenteur du Nom de domaine.

Les seules informations connues sur le Détenteur du Nom de domaine sont reprises sous le point 1.2.

Le Détenteur du Nom de domaine mentionne le nom « Namebroker » lorsque l'adresse « register4you@gmail » est utilisée.

5. Position des parties

5.1. Position de la Plaignante

La Plaignante estime:

- que le Nom de domaine reproduit exactement la marque « INTESA SANPAOLO »;
- que le Détenteur du Nom de domaine n'a aucun droit ou intérêt légitime à faire usage du Nom de domaine litigieux, entre autres parce qu'aucune licence ne lui a été concédée et que le Nom de domaine ne correspond pas à son nom; et
- que le Détenteur du Nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, entre autres :
 - o parce qu'il l'a déposé en vue de le revendre à la Plaignante
 - o parce que le Détenteur a sciemment voulu empêcher la Plaignante d'utiliser le nom de domaine, et
 - o parce que le Détenteur a sciemment voulu détourner le trafic Internet destiné aux sites de la Plaignante.

5.2. Position du Détenteur du Nom de domaine

Les seules réactions connues du Détenteur de Nom de domaine dans le cadre de la procédure consistent en :

- un email apparemment en chinois du 11 juillet 2011 adressé au CEPANI
- un email en anglais du 19 juillet 2011 adressé au CEPANI indiquant :

« That the domain was registered for my client and not use in bad faith. I contact my client and we'd like to transfer the domain to the complainant if they give some compensation (In itself, asking for an amount of money for the transfer of the domain name is not unlawful) »

6. Discussion et conclusions

Conformément à l'article 15.1 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, la Plaignante doit prouver 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.*

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

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. notamment la décision 44125 concernant « *mariott.be* » et les références qui y sont citées).

La marque invoquée par la Plaignante est la marque verbale « INTESA SANPAOLO »

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

Le nom de domaine, s'il n'est pas absolument identique puisque l'espace entre INTESA et SANPAOLO est absent, est en tout les cas quasi identique.

Il peut être conclu que la haute similarité entre ces signes génère un risque de confusion, 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 de la Plaignante 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 à la Plaignante de démontrer que le Détenteur 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 la Plaignante 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. la décision 44125 concernant « *mariott.be* »).

La Plaignante expose :

- que ni le Détenteur du Nom de domaine, ni personne d'autre en l'occurrence, n'a de droit sur le nom de domaine litigieux ; que toute utilisation de la marque "INTESA SANPAOLO" doit être autorisée par la Plaignante ; et que personne n'a été autorisé par le groupe bancaire ci-dessus à utiliser le nom de domaine litigieux.
- que le nom de domaine en question ne correspond pas au nom du Détenteur du Nom de domaine et qu'aucun déposant n'est connu sous le nom "IntesaSanpaolo".
- qu'aucun usage loyal ou non-commercial du Nom de domaine en question n'est constaté (en se référant au site actuel auquel le Nom de domaine renvoie).

Le Détenteur du Nom de domaine ne conteste pas ces arguments, et aucun autre fait exposé ne permet de déduire le contraire.

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. la décision 44125 concernant « *mariott.be* »).

La plaignante peut être suivie lorsqu'elle énonce que l'adoption par le Détenteur d'un Nom de domaine quasi identique à la marque « *INTESA SANPAOLO* » de la Plaignante est en elle-même indicative de mauvaise foi (Voy. la décision 4025 concernant « *Allianz.be* »).

Le surnom « *Namebroker* » utilisé par le Détenteur du Nom de domaine litigieux laisse présumer un usage commercial du Nom de domaine.

En l'occurrence, il ressort des pièces produites par la Plaignante et des pièces de procédure:

- que suite à la mise en demeure que la Plaignante avait envoyée au Détenteur du Nom de domaine, ce-dernier annonça être disposé à opérer au transfert en échange d' « *une certaine compensation* » ;
- que la Plaignante lui ayant demandé quel serait le prix proposé, le Détenteur lui répondit qu'il serait de 800 EUR.

La Plaignante peut être suivie lorsqu'elle estime cette somme bien supérieure aux frais normaux d'enregistrement et qu'elle en déduit un but de lucre dans le chef du Détenteur de Nom de domaine (ce qui correspond au cas visé à l'article 10, b), 2, i. des Conditions).

Il apparaît également que le Détenteur du Nom de domaine a déposé le nom de domaine « INTESASANPAOLO.FR », et a similairement proposé un prix de 800 EUR pour son transfert. Ce comportement correspond aux situations visées sous le point 10, b), 2, ii des Conditions.

Enfin, la Plaignante dépose des pièces démontrant qu'avant l'envoi de la mise en demeure, le Nom de domaine litigieux était lié à une page de « parking » contenant plusieurs liens sponsorisés vers d'autres sites Web bancaires et financiers, dont certains appartenant à des concurrents. Ceci démontre la volonté du Détenteur du Nom de domaine de vouloir attirer les internautes vers des sites proposant des produits et services concurrents, visée au point 10, b), 2, iv. des Conditions.

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 à la Plaignante l'enregistrement du Nom de domaine « intesasanpaolo.be ».

Bruxelles, le 26 septembre 2011.

Le Tiers Décideur
Philippe LAURENT