

DECISION DU TIERS DECIDEUR

Confédération nationale du crédit mutuel /Adam Sandling

Affaire N°44407 : creditmutuel-validation.be

1. Les parties

1.1. Le plaignant :

Confédération nationale du crédit mutuel,
88-90, rue Cardinet 75017 Paris, France ;

Représentée par :

Juliane Blameuser / MEYER & Partenaires,
Conseil en Propriété Industrielle,
Ayant son cabinet à CS50052 67012 Strasbourg Cedex, France.

Ci-après dénommé « le Plaignant ».

1.2. Le Détendeur du nom de domaine :

Adam Sandling – Adam co.
17 rue marie 69120 Lyon, France

Ci-après dénommé « le Détendeur du nom de domaine ».

Ci-après dénommés collectivement « les Parties »

2. Nom de domaine

Nom de domaine : « creditmutuel-validation.be »
Enregistré le : 17 décembre 2015

Appelé ci-après « le Nom de domaine ».

3. Antécédents de la procédure

Le 7 juillet 2016, le Plaignant a soumis une plainte au CEPANI (Centre Belge d'Arbitrage et de Médiation) concernant le nom de domaine « creditmutuel-validation.be ».

Suite à la réception de cette plainte, le CEPANI a désigné Madame Nathalie Dreyfus comme Tiers décideur par un courrier en date du 10 août 2016 et ce, conformément à l'article 7.2. du règlement du CEPANI pour la résolution de différends concernant des noms de domaine. Les Parties ont été notifiées le même jour que Madame Nathalie Dreyfus avait été désignée pour trancher le litige portant sur le Nom de domaine.

Par les deux courriers envoyés respectivement au Tiers décideur et aux Parties le 10 août 2016, le CEPANI a indiqué que les débats seraient clôturés le 17 août 2016 et que le Tiers décideur devrait faire parvenir sa décision au secrétariat du CEPANI pour le 31 août 2016.

Le Détenteur du nom de domaine n'a pas réagi au courrier du CEPANI du 10 août 2016 et les débats ont donc effectivement été clôturés le 17 août 2016.

4. Données factuelles

Le Plaignant est une société française intervenant dans les domaines bancaire et financier.

Le Plaignant est titulaire de nombreuses marques CREDIT MUTUEL protégées en France et à l'étranger :

- Marque française semi-figurative « CREDIT MUTUEL » n° 1475940, en date du 8 juillet 1988, dûment renouvelée, au nom de la Confédération nationale du crédit mutuel, désignant des services en classes 35 et 36 ;
- Marque française semi-figurative « CREDIT MUTUEL » n° 1646012, en date du 20 mai 1990, dûment renouvelée, au nom de la Confédération nationale du crédit mutuel, désignant des produits et services en classes 16, 35, 36, 38 et 41 ;
- Marque internationale semi-figurative « CREDIT MUTUEL » n° 570182, en date du 17 mai 1991, dûment renouvelée, au nom de la Confédération nationale du crédit mutuel, désignant des produits et services en classes 16, 35, 36, 38 et 41 ;
- Marque verbale de l'Union européenne « CREDIT MUTUEL » n° 009943135, en date du 5 mai 2011, au nom de la Confédération nationale du crédit mutuel, désignant des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45. Néanmoins cette marque fait actuellement l'objet d'une demande en annulation de l'enregistrement selon les éléments transmis par le Plaignant.

La marque CREDIT MUTUEL semble bénéficier d'une certaine renommée en France, dans le domaine bancaire et financier.

Il ressort également de la plainte et de ses annexes que le Plaignant exerce son activité par l'intermédiaire de plusieurs noms de domaine ayant fait l'objet d'une exploitation continue en lien avec une offre de produits et de services bancaires et financiers :

- <creditmutuel.fr> enregistré le 10 août 2015 et dûment renouvelé ;
- <creditmutuel.com> enregistré le 28 octobre 1995 et dûment renouvelé ;
- <creditmutuel.net> enregistré le 3 octobre 1996 et dûment renouvelé ;
- <creditmutuel.info> enregistré le 13 septembre 2001 et dûment renouvelé ;

- <creditmutuel.be> enregistré le 13 décembre 2000 et dûment renouvelé ;
- <creditmutuel.org> enregistré le 2 juin 2002 et dûment renouvelé ;
- <creditmutuel.eu> enregistré le 13 mars 2006 et dûment renouvelé.

Le 17 décembre 2015, le Détenteur du nom de domaine a enregistré le Nom de domaine « creditmutuel-validation.be ».

Le Nom de domaine ne pointe vers aucun site actif.

Suite à cet enregistrement, le Plaignant prétend dans son argumentaire avoir adressé une lettre de mise en demeure au Détenteur du nom de domaine par un courrier en date du 12 février 2016, requérant le transfert gracieux du nom à son profit. Néanmoins, aucune copie de ce courrier ne figure dans les annexes de la plainte.

Par la suite, le Plaignant a introduit une plainte auprès du CEPANI le 7 juillet 2016 en vue d'une décision par un Tiers Décideur suivant le Règlement pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine du CEPANI et les Conditions générales de DNS.BE.

5. Position des parties

5.1. Position du Plaignant

Le Plaignant sollicite le transfert du Nom de domaine à son profit au Tiers décideur et soutient notamment à cet effet que :

- Le Nom de domaine est similaire au point de prêter à confusion avec la marque renommée CREDIT MUTUEL.
En effet, la marque CREDIT MUTUEL, dont il est titulaire, est reproduite à l'identique au sein du Nom de domaine tout en étant associée au terme générique « validation ». Or l'ajout de ce terme n'est pas de nature à écarter le risque de confusion dans l'esprit du public, bien au contraire, dans la mesure où il est susceptible d'évoquer les réglementations bancaires visant à protéger les clients contre l'utilisation frauduleuse de leur carte bancaire sur internet.
- Le Détenteur du nom de domaine ne détient aucun droit ni intérêt légitime sur ce nom puisqu'il n'est ni un agent, ni un salarié du CREDIT MUTUEL, pas plus qu'il n'a été autorisé à enregistrer et utiliser le Nom de domaine.
En outre, le Détenteur du nom de domaine n'en fait aucun usage depuis son enregistrement et il en déduit qu'il n'a pas d'intérêt à le réserver.
Enfin, le Détenteur du nom de domaine n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2016.
- La marque CREDIT MUTUEL bénéficie d'une solide renommée en France et à travers le monde de sorte qu'il existe une présomption de mauvaise foi du Détenteur du nom de domaine lors de l'enregistrement du Nom de domaine.
Le nom de domaine est inactif depuis son enregistrement par le Détenteur du nom de domaine. Or la détention passive, combinée à la reproduction de la marque CREDIT MUTUEL à l'identique, constitue un indice de la mauvaise foi du Détenteur du nom de domaine.

5.2. Position du Détenteur du nom de domaine

Le Détenteur du nom de domaine n'a fait valoir aucune argumentation en réponse à la plainte.

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 le présent litige conformément à ce règlement et aux Lignes directrices de DNS.BE.

Conformément à l'article 10, b, 1 des Conditions d'enregistrement de noms de domaine sous le domaine « .be » opéré par DNS.BE, le Plaignant doit faire valoir et prouver ce qui suit :

- *« 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 ».*

Conformément à l'article 6.4 du Règlement relatif aux noms de domaine en « .be » en vigueur depuis le 1er janvier 2013, en l'absence de réponse du Détenteur du nom de domaine, le Tiers décideur tranche le litige sur la base de la plainte.

6.1. Première condition : identité ou ressemblance au point de prêter à confusion

Selon l'article 10, b, 1 (i) des Conditions d'enregistrement de noms de domaine sous le domaine « .be » opéré par DNS.BE, le Plaignant doit démontrer que le Nom de domaine est identique ou à tout le moins similaire au point de prêter à confusion avec un signe distinctif sur lequel il a des droits.

En application de cet article, le signe distinctif invoqué peut être une marque, un nom commercial, une dénomination sociale, un nom de société, une indication géographique, une appellation d'origine, une indication de provenance, un nom de personne ou encore une dénomination d'une entité géographique.

En l'occurrence, le Plaignant invoque des droits de marque sur la dénomination « CREDIT MUTUEL ». A cet égard, il énumère plusieurs marques semi-figuratives « CREDIT MUTUEL » françaises et internationale et une marque verbale de l'Union européenne, toutes antérieures à la date d'enregistrement du Nom de domaine. La marque verbale invoquée fait néanmoins l'objet d'une demande en annulation de l'enregistrement et l'affaire est toujours pendante. Il existe donc un risque que la marque soit annulée.

Le Nom de domaine se compose de la dénomination « CREDIT MUTUEL » et l'associe au terme générique « validation » séparé de la locution « CREDIT MUTUEL » par un tiret. Il se termine enfin par le suffixe « .be » correspondant au ccTLD de la Belgique, mais cet élément n'est pas déterminant dans l'appréciation de la ressemblance entre le Nom de domaine et le signe distinctif sur lequel le Plaignant a des droits selon une jurisprudence désormais largement établie au sein du CEPANI (voir par exemple : décision du 12 novembre 2002, *affaire n° 44021, Napster Inc. c/ TheInternetOne C.V.* ; décision du 28 avril 2005, *affaire n° 44059 Province du Brabant wallon c/ Marie-Claire Suigne* ; décision du 20 août 2014, *affaire n° 44347 La Fourchette S.A.S. c/ Eatlink bvba* et décision du 3 juillet 2015, *affaire n° 44378 S.A.S. Bledina c/ Akim Amari*).

La marque verbale « CREDIT MUTUEL » invoquée au soutien de la Plainte fait l'objet d'une action en annulation de l'enregistrement selon les informations transmises par le Plaignant. Sa validité fait ainsi l'objet d'une contestation sérieuse dont les éléments n'ont pas été transmis au Tiers décideur. Le Tiers décideur est donc d'avis de ne pas tenir compte de cette marque.

Le Plaignant est également titulaire de plusieurs marques semi-figuratives, signes distinctifs sur lesquels il a des droits. Les éléments graphiques de ces marques ne doivent pas être pris en compte dans l'évaluation de la similitude entre les signes et le Nom de domaine, à moins que le caractère distinctif des marques sur lesquelles se fonde le Plaignant ne repose essentiellement sur ces éléments (voir par exemple la décision OMPI n° D2016-0439 *La Française des Jeux contre Eduardo Rosas, Vanislewebsservicesltd*). En l'espèce, les différentes marques invoquées se composent de la locution « CREDIT MUTUEL » au milieu de laquelle figure un logo de forme hexagonale comprenant en son sein trois cercles se rejoignant au centre. La locution « CREDIT MUTUEL » est ainsi largement perceptible au sein des signes.

Il ne fait donc aucun doute quant à la reprise à l'identique de la marque du Plaignant « CREDIT MUTUEL » au sein du Nom de domaine. Or cette reprise permet à elle seule d'établir un risque de confusion entre le Nom de domaine et la Marque. D'autant plus que la marque « CREDIT MUTUEL » du Plaignant est très reconnaissable et bénéficie d'une certaine renommée comme le démontre très justement le Plaignant.

Par ailleurs, l'ajout du terme générique « validation » à la marque « CREDIT MUTUEL » du Plaignant, séparé par un tiret, ne suffit pas à écarter le risque de confusion avec la marque, celle-ci étant intégralement reproduite dans le Nom de domaine. Au contraire, l'ajout de ce terme est de nature à renforcer le risque de confusion comme le souligne le Plaignant (voir par exemple : décision du 6 février 2012, *affaire n° 44254 Caterpillar Inc. c/ H. Van Zuylen Materieel* ; décision du 3 juillet 2015, *affaire n° n° 44378 S.A.S. Bledina c/ Akim Amari*).

Le Tiers décideur en conclut que le Nom de domaine est semblable au point de prêter confusion avec la marque du Plaignant « CREDIT MUTUEL ».

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

6.2. Deuxième condition : absence de droit ou d'intérêt légitime

Conformément aux dispositions de l'article 10, b, 1 (ii) des Conditions d'enregistrement de noms de domaine sous le domaine « .be » opéré par DNS.BE, le Plaignant doit être en mesure 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.

Selon l'article 10, b, 3, desdites Conditions, la preuve des droits du Détenteur sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime peut être établie, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

- *« avant d'avoir eu connaissance du litige, le détenteur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en vue d'offrir de bonne foi des produits ou des services, ou a fait des préparatifs sérieux à cet effet ;*
- *Le détenteur est connu en tant qu'individu, entreprise ou autre organisation sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis des droits sur une marque de produits ou de services ;*
ou
- *Le détenteur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir 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 en cause ».*

En l'espèce, le Détenteur du nom de domaine n'a soumis aucune observation ou argumentaire suite à la notification de la plainte et n'a justifié d'aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de domaine.

Le Nom de domaine ne renvoie vers aucun site actif et n'est donc pas utilisé en lien avec une offre de produits ou de services de bonne foi, pas plus qu'il n'est utilisé de façon légitime et non commerciale.

En outre, d'après les données renseignées dans la fiche Whois du Nom de domaine, le Détenteur du nom de domaine est Adam Sandling – Adam co. et il ne semble donc pas être connu sous le nom « creditmutuel-validation.be » comme le souligne le Plaignant.

De surcroit, le Plaignant n'a pas autorisé le Détenteur du nom de domaine à utiliser la marque « CREDIT MUTUEL » et à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque.

Par conséquent et à défaut de réponse du Détenteur du nom de domaine, le Tiers décideur considère que la seconde condition de l'article 10, b, 1, des Conditions d'enregistrement de noms de domaine sous le domaine « .be » opéré par DNS.BE est remplie en ce que le Détenteur du nom de domaine ne détient aucun droit ou intérêt légitime sur le Nom de domaine.

6.3. Troisième condition : enregistrement ou utilisation de mauvaise foi

Selon l'article 10, b, 1 (iii) des Conditions d'enregistrement de noms de domaine sous le domaine « .be » opéré par DNS.BE, le Plaignant doit faire valoir et prouver que le Nom de domaine du Détenteur a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

Il suffit que la mauvaise foi soit démontrée eu égard à l'enregistrement du Nom de domaine ou à son utilisation par le Détenteur du nom de domaine pour que cette condition soit remplie.

A cet égard, l'article 10, b, 2 énumère une liste non exhaustive de circonstances permettant d'établir la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi. Or aucune de ces circonstances ne semble être remplie dans le cas présent.

En effet, il n'est pas démontré que le Nom de domaine a été enregistré aux fins d'être vendu, loué ou cédé d'une autre manière au Plaignant.

Par ailleurs, aucune information ne nous permet de déterminer si le Détenteur du nom de domaine est un concurrent du Plaignant ayant enregistré le Nom de domaine en vue de perturber les opérations commerciales de ce dernier, d'autant plus que le Nom de domaine n'est pas exploité et ne renvoie donc pas vers un site concurrent.

Il n'est pas davantage démontré que le Détenteur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet en créant une probabilité de confusion avec la marque du Plaignant, celui-ci étant inactif.

Cependant, il a déjà été démontré que la marque « CREDIT MUTUEL » du Plaignant bénéficie d'une certaine renommée et que le Nom de domaine intègre entièrement cette marque.

Or sur ce point, le Tiers décideur s'accorde avec les arguments du Plaignant et l'opinion de plusieurs Tiers décideurs du CEPANI qui ont jugé que lorsque le Nom de domaine incorpore une marque dont la notoriété est reconnue, cela suffit à emporter la conviction que le Détenteur du nom de domaine n'ignorait pas soit le droit de marque lui-même, soit à tout le moins, l'usage de la marque par le Plaignant (voir par exemple : décision du 7 février 2002, *affaire n° DOM 4013 Guinness UDV North America Inc. c/ Olivier Noël* ; décision du 21 mai 2002, *affaire n° DOM 44030 America Online Inc. c/ Bénédicte Galmart agissant sous le nom Creaweb* ; décision du 3 juillet 2015, *affaire n° n° 44378 S.A.S. Bledina c/ Akim Amari*).

En l'occurrence, le Détenteur du nom de domaine ne pouvait ignorer l'existence de droits sur le signe « CREDIT MUTUEL ». Une simple recherche sur le moteur de recherche Google étant à elle seule révélatrice de l'utilisation de ce signe par le Plaignant.

Dès lors, la mauvaise foi du Détenteur du nom de domaine lors de l'enregistrement est établie.

Bien qu'il n'y ait pas lieu de se prononcer à la fois sur la mauvaise foi lors de l'enregistrement et lors de l'utilisation du Nom de domaine, le Tiers décideur reconnaît que l'utilisation passive du Nom de domaine, ajoutée à la reprise à l'identique de la partie

verbale de la marque « CREDIT MUTUEL » du Plaignant au sein du Nom de domaine, est de nature à démontrer l'utilisation de mauvaise foi (voir par exemple : décision du 3 juillet 2015, *affaire n° n° 44378 S.A.S. Bledina c/ Akim Amari*)

En conséquence, la troisième condition prévue par l'article 10, b, 1 (iii) des Conditions d'enregistrement de noms de domaine sous le domaine «.be» opéré par DNS.BE est remplie.

7. Décision

Le tiers décideur décide, conformément à l'article 10, e des Conditions d'enregistrement de noms de domaine sous le domaine «.be» opéré par DNS.BE, de transférer au plaignant l'enregistrement du nom de domaine « creditmutuel-validation.be ».

Paris, le 26 août 2016.



Le tiers décideur

Nathalie Dreyfus