



CENTRE BELGE D'ARBITRAGE ET DE MEDIATION

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR

DOOSAN CORPORATION/ MAKOTOT

Affaire N° 44456 - doosanbenelux.be / benelux-dossan.be / doosan-benelux.be

1. Les parties

1.1. Le Plaignant :

DOOSAN CORPORATION, 18-12, 6th St. Ulchi Ro, Chung-Gu, Seoul, République de Corée,

Représentée par :

Me Benjamin DOCQUIR, avocat, Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, Belgique,

ci-après désigné « le Plaignant ».

1.2. Le Détenteur :

Monsieur Hervé MAKOTOT, Esplanade de la Pinède 10, 38090 Villefontaine, France,

ci-après désigné « le Détenteur ».

2. Noms de domaine

Nom de domaine : doosanbenelux.be

Enregistré le : 17 janvier 2018

Nom de domaine : benelux-dossan.be

Enregistré le : 15 février 2018

Nom de domaine : doosan-benelux.be

Enregistré le : 17 janvier 2018

CEPANI – ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

rue des Sols 8 – 1000 Bruxelles • Téléphone: +32-2-515.08.35 • Fax: +32-2-515.08.75

E-mail: info@cepani.be • Site: <http://www.cepani.be>

FORTIS BANQUE: 210-0076085-89 • KBC: 430-0169391-20 • BBL: 310-0720414-81

Appelés ensemble ci-après « les Noms de domaine ».

3. Antécédents de la procédure

Le Plaignant a déposé auprès du CEPANI, par le biais de son représentant, une plainte en français concernant les Noms de domaine « doosanbenelux.be » et « benelux-dossan.be » datée du 26 juillet 2018.

Le même jour, le Plaignant a déposé une plainte distincte en anglais contre le Détenteur concernant le Nom de domaine « doosan-benelux.be » en raison des exigences linguistiques de la procédure du CEPANI (Article 12 du règlement du CEPANI).

Le 29 août 2018, le CEPANI a désigné Me Guillaume RUE comme tiers décideur pour trancher le litige portant sur les Noms de domaine litigieux en précisant que les débats seraient clôturés le 5 septembre 2018, et en l'invitant à faire parvenir sa décision au plus tard le 19 septembre 2018.

Le Détenteur du Nom n'a pas déposé de formulaire de réponse et les débats ont été effectivement clôturés le 5 septembre 2018.

4. Données factuelles

Le Plaignant est un conglomérat sud-coréen présent dans 38 pays à travers le monde, y compris en Europe et en Belgique. Les activités principales du Plaignant sont basées sur les activités de soutien à l'infrastructure, qui consistent à fournir de l'électricité, de l'eau potable dessalée, de l'équipement de construction, de la machinerie ultramoderne, des approvisionnements de défense, des maisons, des autoroutes et des ponts, de l'équipement de traitement chimique et des moteurs industriels.

Le Plaignant est le titulaire des marques verbales et figuratives internationales, UE et Benelux "DOOSAN" pour des produits et/ou services des classes 06, 07, 09, 09, 11, 12, 37, 40 et/ou 42 (classification de Nice). Il s'agit notamment des produits et services suivants : tours d'éclairage, appareils d'éclairage portatifs, services de remise à neuf des compresseurs d'air, machines et machines-outils, batteries, jauges, indicateurs, véhicules, etc. Ces marques ont été enregistrées à partir de 2006.

Le Plaignant est également le titulaire du nom de domaine www.doosan.com, qui a été enregistré dès le 23 janvier 1996, ainsi que de nombreux autres noms de domaine qui incluent son nom commercial tels que www.doosaninfracore.com, www.doosanequipment.com, www.doosanequipment.eu, www.doosanequipment.eu, etc.

Selon les enregistrements WHOIS, le Détenteur des Noms de domaine est une personne physique résidant en France. Il n'a enregistré les Noms de domaine que le 17 janvier 2018 et le 15 février 2018, respectivement. Il semble utiliser les Noms de domaine sans que ceux-ci soient associés à des services, tels qu'un e-mail ou un site web. Les sites web se contentent de mentionner le site web de l'agent d'enregistrement de noms de domaine ou un message indiquant que le site n'est pas accessible.

Le Plaignant a reçu un message d'une société (STD-Groupe SPRL), l'informant qu'elle avait été contactée par une personne se faisant passer pour l'un des employés du Plaignant.

Cette personne utilisait une adresse email « yves.v@doosan-benelux.be », c'est-à-dire une adresse e-mail basée sur un des Noms de domaine enregistrés par le Détenteur.

5. Position des parties

5.1. Position du Plaignant

Le Plaignant demande le transfert de l'enregistrement des Noms de domaine dès lors que les trois conditions cumulatives d'un tel transfert sont remplies.

Le Plaignant soutient en effet que:

- Les Noms de domaine sont identiques à la marque DOOSAN du Plaignant, car le nom incorpore directement et entièrement cette marque.
- Le Détenteur n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard des Noms de domaine. Le Plaignant n'a trouvé aucune preuve que le Détenteur est communément connu sous les noms de domaine. Il ne semble pas non plus avoir utilisé, utiliser ni avoir l'intention d'utiliser les Noms de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services. Au contraire, il semble utiliser un des Noms de domaine pour des pratiques frauduleuses.
- Les Noms de domaine sont enregistrés et utilisés de mauvaise foi. Selon le Plaignant, il est établi qu'au moment de leur enregistrement, le Détenteur des Noms de domaine était au courant de l'enregistrement des marques et Noms de domaine du Plaignant ainsi que de l'usage intensif et de longue date des marques renommées DOOSAN, qui sont antérieures à l'enregistrement des Noms de domaine.

5.2. Position du Détenteur

Le Détenteur n'a pas communiqué ses arguments.

6. Discussion et conclusions

6.1 A titre liminaire

Une même plainte peut porter sur plusieurs noms de domaines (article 3.2.4 du Règlement pour la résolution des litiges concernant les noms de domaine (Texte en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2018)).

Selon l'article 12.1 du Règlement: « *Sauf convention contraire des parties, la langue de la procédure administrative pour le(s) nom(s) de domaine contesté(s) est la langue mentionnée dans la base de données WHOIS disponible sur le site web www.dns.be. Dans des cas exceptionnels, le tiers décideur peut faire choix d'une autre langue.* »

En application de cet article, le Plaignant a introduit une plainte en français et en anglais, dès lors qu'il s'agit des langues respectivement mentionnées dans la base de données WHOIS, pour « doosanbenelux.be » et « benelux-dossan.be » d'une part et « doosan-

benelux.be » d'autre part. Selon le CEPANI, le Plaignant a exprimé le souhait de poursuivre la présente procédure concernant les trois Noms de domaine dans une seule langue.

Le tiers décideur fait le choix du Français pour la procédure concernant les trois Noms de domaine. La poursuite de la procédure en Français uniquement se justifie d'un point de vue pratique et ne porte aucunement préjudice aux droits des Parties.

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 (ci-après « Conditions DNS.be»), le Plaignant doit 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.*

6.2. Première condition : identité ou ressemblance au point de prêter à confusion entre les Noms de domaine et les marques du Plaignant

Le Plaignant est titulaire d'une quinzaine de marques, Benelux, européennes et internationales, tant verbales que figuratives, reprenant le terme « doosan ». Ces marques, enregistrées antérieurement aux Noms de domaine, confèrent des droits exclusifs au Plaignant notamment dans l'Union européenne et le Benelux (voy. notamment : BNL 802160 ; BNL 795979 ; EUR 10779957 ; BNL 921478 ; BNL 921479 ; EUR 11828449 ; EUR 11828522 ; EUR 11828613).

Les Noms de domaine intègrent le terme « doosan » ou un terme similaire « dossan », en y ajoutant la référence géographique « benelux », avec ou sans tiret (« - »).

Les marques invoquées ne sont donc pas identiques aux Noms de domaine. Si les marques et les Noms de domaine ne sont pas identiques, il est toutefois suffisant, pour remplir la première condition, que les Noms de domaine y correspondent d'une manière telle qu'ils créent une probabilité de confusion avec les marques invoquées par le Plaignant.

Le critère de "ressemblance prêtant à confusion", a été emprunté au droit des marques. Dans le droit des marques, il est uniquement question de danger de confusion quand la marque et le signe contestés correspondent du point de vue auditif, visuel ou conceptuel. Cela signifie qu'il faut vérifier s'il y a une ressemblance auditive, visuelle ou conceptuelle entre le signe distinctif et le nom de domaine et si cette ressemblance est de nature à prêter à confusion. Il est question de confusion quand il y a un risque sérieux que l'internaute, à la recherche d'informations concernant le signe distinctif, ou le Plaignant, commence sa recherche en tapant le nom de domaine dans son logiciel de navigation. (CEPANI no. 44243 Diners Club International Ltd v. Gaëtan Van Risseghem (Action Marketing), 9/11/2011).

Tout d'abord, les Noms de domaine contiennent un suffixe « .be » qui n'est pas représenté sur les marques. Toutefois selon la jurisprudence constante des Tiers Décideurs du

CEPANI, le suffixe “.be” est non pertinent dans la recherche de l’identité ou de la ressemblance entre le signe distinctif et le nom de domaine. En effet, le suffixe sert uniquement à indiquer le type du nom de domaine.

L'utilisation du signe "-" ou d'autres signes similaires n'a pas de caractère distinctif dans l'impression générale du nom de domaine, et n'est pas pertinente pour en évaluer l'identité.

L’adjonction de termes descriptifs n’est également pas prise en considération. Il convient de ne prendre en compte que l’élément le plus distinctif des Noms de domaine. En l’espèce le terme « benelux » est un terme descriptif territorial et seul le terme « doosan » doit être pris en considération. En l’espèce, ce terme est identique aux marques du Plaignant.

Les Noms de domaine, sans être identiques aux marques du Plaignant sont, en l’espèce, nettement susceptibles de créer une confusion.

Le Plaignant souligne d’ailleurs, à juste titre, que le signe "Benelux" accroît le risque de confusion, en ce qu’il renvoie à un territoire où le Plaignant est actif.

La première condition est dès lors remplie.

6.3. Deuxième condition : le Détenteur n’a aucun droit sur les Noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache

Le droit (ou l’intérêt légitime) au sens des Conditions DNS.be doit être compris comme le droit (ou l’intérêt légitime) propre et personnel de détenir le nom de domaine pour en faire usage ou en empêcher - légitimement - l’usage par des tiers. Cette interprétation ressort des exemples mentionnés à l’article 10, b), 3 des Conditions DNS.be qui mentionnent uniquement (i) des situations liées à l’exploitation ou (ii) une légitimité liée au fait d’être connu en tant qu’individu, entreprise ou autre organisation sous le nom de domaine concerné. Certes ces exemples sont non-exhaustifs mais ils indiquent la manière dont doivent être interprétées les notions de « *droits sur le nom de domaine* » ou « *d’intérêt légitime qui s’y attache* » au sens des Conditions DNS.be.

En l’espèce, il est établi que le Détenteur (i) n’a pas de relation avec le Plaignant (qui est le titulaire des marques ressemblantes aux Noms de domaine), (ii) qu’il n’a pas de licence pour utiliser les marques en question, (iii) qu’il n’est pas connu sous les Noms de domaine litigieux, (iv) que les Noms de domaine pointent vers des pages inactives qui ne sont utilisées pour aucune véritable activité commerciale.

Le Détenteur ne justifie donc d’aucun droit ou intérêt légitime.

La deuxième condition est dès lors remplie.

6.4. Troisième condition : Enregistrement ou utilisation de mauvaise foi par le Détenteur

L’article 10, b), 2 des Conditions mentionne des circonstances qui permettent d’établir *la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi*. Cette liste n’est pas exhaustive, comme le démontre l’emploi des mots « entre autres » (Voy. la décision 44125 concernant « mariott.be »).

On soulignera tout d’abord que, contrairement aux affirmations du Plaignant, il ne ressort pas explicitement des pièces produites que le Détenteur tenterait de vendre le Nom de

domaine « doosan-benelux.be ». En effet, la « landing page » correspondante indique uniquement que « *le nom a été créé* » par le fournisseur de services web et non pas que le Nom de domaine serait en vente.

Toutefois, la simple détention passive du nom de domaine peut être une indication d'une utilisation de mauvaise foi (CEPANI no. 44233 Piper Heidsieck - Ancienne maison Heidsieck fondée en 1785 - Compagnie Champenoise v. tank-one, 5/7/2011). Or en l'espèce, les Noms de domaine ne sont pas utilisés puisque les pages sont inactives ou renvoient vers la page des services de l'agent d'enregistrement, et que le Détenteur ne prouve pas des actes de préparation ou de construction d'un site.

La mauvaise foi du Détenteur est par ailleurs confirmée par le fait, qu'à tout le moins un e-mail frauduleux a été envoyé à partir d'une adresse liée à un des Noms de domaine, e-mail dans lequel une personne se faisait passer pour l'un des employés du Plaignant afin de commander des ordinateurs sous réserve d'un paiement différé par facture.

Une des circonstances additionnelles pour prouver la mauvaise foi est la notoriété des marques. En l'espèce, il est plus que vraisemblable que, afin notamment de poser (ou laisser poser) les actes frauduleux susmentionnés, le Détenteur connaissait l'existence des marques du Plaignant. Il n'est donc pas plausible que le Détenteur ait enregistré les Noms de domaine de bonne foi.

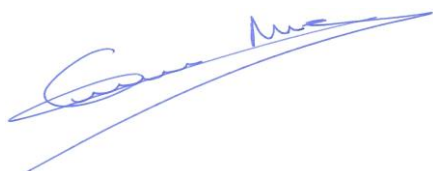
La mauvaise foi du Détenteur peut être déduite de l'ensemble des circonstances précitées, sur base desquelles on peut clairement conclure qu'il savait, ou était censé savoir, qu'il enfreignait les droits du Plaignant par l'enregistrement des Noms de domaine.

La troisième condition est dès lors remplie.

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 des noms de domaine « doosanbenelux.be », « benelux-dossan.be » et « doosan-benelux.be ».

Bruxelles, le 18 septembre 2018.



Le tiers décideur
Guillaume RUE