

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR

Plaignant / Détenteur de nom de domaine

Affaire n° 44465 : umicore-group.be

1. Les parties

1.1. Le Plaignant :

UMICORE, société anonyme, ayant son siège rue du Marais, 31 à 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0401.574.852.

Représenté par:

Madame Alissia SHCHICHKA, juriste auprès de Gevers Legal, ayant son siège Holidaystraat, 5 à 1831 Diegem.

Ci-après dénommée « le Plaignant »

1.2. Le Détenteur du nom de domaine :

Monsieur Michael HANNART, domicilié rue Saint-Brice, 18 à 7730 Estaimpuis.

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

2. Nom de domaine

« umicore-group.be », enregistré le 4 février 2019.

Appelé ci-après "le nom de domaine".

3. Antécédents de la procédure

Le 19 février 2019, le Plaignant a déposé auprès du CEPANI, par le biais de son représentant, une plainte en français contre le nom de domaine « umicore-group.be » enregistré le 4 février 2019 par le Détenteur du nom de domaine.

Le 9 avril 2019, le CEPANI a désigné Me Florence MARGENAT comme tiers décideur en vue de trancher le litige portant sur le nom de domaine précité.

Le 16 avril 2019, le tiers décideur a sollicité un complément d'informations du Plaignant, par l'intermédiaire du CEPANI.

Le Plaignant a communiqué, par l'intermédiaire du CEPANI, les informations complémentaires demandées le 23 avril 2019, date à laquelle les débats ont été clôturés.

Le Détenteur du nom de domaine n'a pas déposé de formulaire de réponse ni répondu aux arguments du Plaignant.

4. Données factuelles

Le Plaignant est une société belge, appartenant à un groupe international, active dans le secteur de la technologie des métaux, et plus précisément le développement des technologies et matériaux pour la production de cellules solaires, utilisées dans les satellites, les batteries rechargeables, les applications LED, les catalyseurs, etc.

Elle exerce ses activités sous le nom commercial UMICORE.

Le Plaignant est par ailleurs titulaire des marques suivantes :

- UMICORE – marque figurative Benelux - 1020433
- UMICORE – marque verbale Benelux – 0860240
- UMICORE – marque figurative Benelux – 0846897
- UMICORE Materials for a better life – marque figurative Benelux – 0846898
- UMICORE – marque figurative Benelux – 0833977
- UMICORE – marque verbale Benelux – 0692900
- UMICORE Materials for a better life – marque figurative EU – 007414014
- UMICORE – Marque figurative internationale (CH, CN, EM, IN, JP, KR, PH, US) – 1400844
- UMICORE – Marque verbale internationale (AU, BA, CH, CN, CU, DZ, EG, EM, GE, HR, IS, JP, KR, KZ, LI, MA, ME, MK, NO, RS, RU, SG, TR, UA, US, UZ, VN) – 1024836

Le Plaignant est également titulaire du nom de domaine « umicore.be », enregistré le 17 juin 2002.

D'après les informations communiquées le 6 février 2019 par DNS Belgium Support au Plaignant, le Détenteur du Nom de domaine est une personne physique résidant à Estaimpuis (Belgique). D'après le répertoire des enregistrements WHOIS, ce Nom de domaine a été enregistré le 4 février 2019.

Le Plaignant a reçu plusieurs e-mails de sociétés avec qui elle est habituellement en contact (Dr Collin, Kneipp, Wilhelm Kneitz AG, Vispiron), l'informant qu'elles avaient respectivement été contactées par une personne se faisant passer pour le CEO du Plaignant, Marc Grynberg, en ces termes (sic) :

« Bonjour ; Je suis Mr Marc Grynberg, Chef exécutif pour le groupe UMICORE. En effet, je viens vous présenter notre intérêt d'acquérir certains de vos produits dont nous vous donnerons les détails dans notre prochain mail. je souhaite dans un premier temps connaître la marche à suivre afin d'être client professionnel chez vous et ensuite entamer la procédure de commande. L'obtention d'une ligne de crédit et où d'un paiement compris entre 15 jours à 30 jours maximum après facture est-il possible ? Merci de votre compréhension en attendant de vos nouvelles. Cordialement.

*Mr Marc Grynberg
Chief Executive Officer
UMICORE SA
Rue du Marais 31 Broekstraat
Brussels, Brussels Region 1000
Tel : +3228994503
Cel : +32460241602
Fax : +3227919763
NDE : 0401.574.852
TVA : BE 0401.574.852
Mail – sales@umicore-group.be »*

Cette personne utilisait pour ce faire une adresse email « sales@umicore-group.be », c'est-à-dire une adresse e-mail basée sur le Nom de domaine enregistré par le Détenteur, ainsi que des coordonnées téléphoniques n'étant pas celles du Plaignant, les autres données étant bien celles du Plaignant (adresse, n° de TVA).

5. Position des parties

5.1. Position du Plaignant

Le Plaignant sollicite le transfert de l'enregistrement du Nom de domaine en sa faveur.

En effet, d'après ce dernier, les trois conditions cumulatives d'un tel transfert sont remplies :

1. Le Nom de domaine « umicore-group.be » est similaire aux marques « Umicore » lui appartenant, et prête à confusion avec les marques antérieures dont il est titulaire, en ce qu'il incorpore directement et entièrement ladite marque.
2. Le Détendeur du nom de domaine n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du Nom de domaine, n'étant pas affilié au Plaignant et n'ayant aucune relation commerciale avec celui-ci. Le Détendeur n'est par ailleurs titulaire d'aucune marque « Umicore » ni « Umicore (-) Group » et n'est lié à aucune société portant ce nom.
3. Le Nom de domaine est enregistré de mauvaise foi. En effet, le Plaignant a constaté que le Détendeur du nom de domaine s'était fait passer pour le CEO du Plaignant auprès de clients et fournisseurs de cette dernière ainsi que d'autres sociétés commerciales afin de commander des marchandises, en émettant également de fausses factures avec l'en-tête de la Plaignante, et que, partant, il ne pouvait ignorer l'existence de la société Umicore (le Plaignant) et l'usage intensif et de longue date de la marque et du nom commercial du Plaignant.

5.2. Position du Détendeur du nom de domaine

Le Détendeur du nom de domaine n'a fait valoir aucune argumentation.

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 d'enregistrement des noms de domaine .be de DNS.be, le Plaignant doit prouver ce qui suit :

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

6.1. Première condition : identité ou ressemblance du Nom de domaine au point de prêter à confusion avec les marques, la dénomination commerciale et le nom de société du Plaignant

Le Plaignant est titulaire de sept marques, Benelux, européennes et internationales, tant verbales que figuratives, sous le terme « UMICORE » (avec ou sans éléments figuratifs) ou reprenant le terme « UMICORE » (le terme UMICORE étant alors prépondérant sur les éléments verbaux et figuratifs). Ces marques, enregistrées entre 2001 et 2018, sont toutes antérieures au Nom de domaine, qui lui a été enregistré le 4 février 2019.

Le Nom de domaine intègre le terme – et donc les marques – « UMICORE » en y ajoutant le mot anglais « group », précédé d'un tiret.

Le Nom de domaine n'est donc pas identique aux marques dont est titulaire le Plaignant, mais bien similaire. Il convient donc d'apprécier si cette similarité est susceptible de prêter à confusion avec les marques précitées, et notamment les marques UMICORE portant le numéro d'enregistrement 0860240, 0692900 et 1024836.

Le critère de « *ressemblance au point de prêter à confusion* » s'apprécie au regard du droit des marques, et vise tant une confusion au niveau auditif, visuel que conceptuel.

En l'espèce, le Nom de domaine incorpore telle quelle la/les marque(s) « UMICORE », ce qui est susceptible de prêter à confusion avec la/lesdites marque(s) du Plaignant.

Le terme « group » est adjoint au terme « Umicore ». Toutefois, il est de jurisprudence constante que l'adjonction de termes usuels et descriptifs tels que « group » – quand bien même celui-ci est rédigé en anglais compte tenu du contexte international – n'est pas de nature à différencier le Nom de domaine des marques « UMICORE ».

Il y a donc lieu de constater une ressemblance au point de prêter à confusion entre le Nom de domaine et plusieurs des marques du Plaignant, ainsi qu'avec sa dénomination commerciale et sociale.

Cette confusion est renforcée par l'existence antérieure d'un nom de domaine « umicore.be », enregistré par le Plaignant le 17 juin 2002.

La première condition est dès lors remplie.

6.2. Deuxième condition : absence de droit et d'intérêt légitime du Détenteur du Nom de domaine sur le Nom de domaine

L'article 10, b), 3. des Conditions DNS.be mentionne une série d'exemples permettant d'interpréter la notion de droit ou d'intérêt légitime quant à l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine.

Ces exemples visent des circonstances liées :

- a) à l'existence préalable d'une entreprise ou autre organisation sous le nom de domaine considéré ;
- b) à l'usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine sans intention de détourner les consommateurs à des fins lucratives en créant une confusion avec une marque, par exemple ;
- c) à l'utilisation préalable du nom de domaine en vue d'offrir de bonne foi des produits ou des services.

En l'espèce, on constate que le Détenteur du nom de domaine n'est pas affilié au Plaignant ni lié à lui d'une quelconque manière. Ils n'entretiennent aucune relation commerciale de quelque nature que ce soit.

Le Détenteur du nom de domaine n'est par ailleurs titulaire d'aucune marque « Umicore » ni « Umicore (-) Group » et ne semble lié à aucune société portant ce nom.

Pour le surplus, il sera vu au point suivant que Détenteur du nom de domaine n'utilise pas le Nom de domaine pour offrir de bonne foi des produits ou des services.

Le Détenteur du nom de domaine n'a donc aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de domaine.

La deuxième condition est dès lors remplie.

6.3. Troisième condition : enregistrement et utilisation de mauvaise foi du Nom de domaine par le Détenteur du nom de domaine.

L'article 10, b), 2. des Conditions DNS.be mentionnent plusieurs circonstances permettant d'établir la preuve que le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi. La liste contenue dans cet article n'est pas limitative.

Parmi celles-ci, on compte le fait, pour un détenteur, d'enregistrer le nom de domaine en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent, ou encore d'attirer sciemment les internautes sur un site Web ou espace en ligne lui appartenant, ou encore le fait d'enregistrer un ou plusieurs noms personnels sans qu'il y ait un lien démontrable entre le détenteur et le nom enregistré.

En l'espèce, on ignore si le Nom de domaine est effectivement utilisé comme site Web actif, le Plaignant n'apportant aucune information à ce sujet. Le Plaignant soutient qu'il n'y a jamais eu de site Web actif lié à ce nom de domaine, et n'est pas contredit par le Détenteur du nom de domaine.

En revanche, on constate que le Détenteur du nom de domaine a enregistré le Nom de domaine le 4 février 2019, et que dès le lendemain de cet enregistrement, celui-ci a utilisé

une adresse e-mail reprenant le Nom de domaine pour contacter plusieurs sociétés avec qui le Plaignant semble habituellement en contact (Dr Collin, Kneipp, Wilhelm Kneitz AG, Vispiron), en se faisant passer pour le CEO du Plaignant, Marc Grynberg, dans le but d'acquérir des marchandises et de solliciter des lignes de crédit ou autres facilités de paiement pour l'achat de ces marchandises.

Ces entreprises ont immédiatement informé le Plaignant de ces e-mails jugés suspects, envoyés par le Détenteur du nom de domaine.

Pour ce faire, le Détenteur a utilisé certaines données réelles du Plaignant (nom, forme sociale, adresse, numéro de TVA) mêlées à d'autres données qui ne sont pas celles du Plaignant, et dont il est établi que certaines appartiennent au Détenteur du nom de domaine (adresse e-mail, numéros de portable).

Le Détenteur du nom de domaine utilisait pour ce faire une adresse email « sales@umicore-group.be », c'est-à-dire une adresse e-mail basée sur le Nom de domaine enregistré par le Détenteur, ainsi que des coordonnées téléphoniques n'étant pas celles du Plaignant, les autres données étant bien celles du Plaignant (adresse, n° de TVA), démontrant là ses intentions malveillantes.

La mauvaise foi est par ailleurs confirmée par l'établissement d'un faux bon de commande par le Détenteur du nom de domaine, reprenant ici encore des données du Plaignant mêlées à d'autres coordonnées (notamment pour la livraison de la marchandise).

Enfin, une circonstance additionnelle pour prouver la mauvaise foi est la notoriété des marques en cause. En effet, les actes frauduleux précités démontrent que le Détenteur du nom de domaine ne pouvait ignorer, lors de l'enregistrement litigieux, l'existence du Plaignant et l'usage du terme « UMICORE » à titre de dénomination commerciale ou sociale a toute le moins, puisque tout porte à croire, au contraire, que cet enregistrement (et son usage ultérieur) a précisément été effectué aux fins frauduleuses décrites ci-avant.

La mauvaise foi du Détenteur du nom de domaine peut donc être déduite de l'ensemble des circonstances précitées.

La troisième condition est elle aussi remplie.

7. Décision

Le tiers décideur décide, conformément à l'article 10, e) des Conditions générales pour d'enregistrement des noms de domaine .be de DNS.be, de transférer au Plaignant l'enregistrement du Nom de domaine « umicore-group.be ».

Bruxelles, le 29 avril 2019

Florence MARGENAT,
Le tiers décideur