

CENTRE BELGE D'ARBITRAGE ET DE MEDIATION

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR

FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA / sprl CPM

Affaire N° 44178 : autoexpert.be

1. Les parties

1.1. Le plaignant:

La société FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA, Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino (IT)

Représenté par Me Didier Putzeys, avocat à 1080 Bruxelles, avenue Brigade Piron 132 (tél : 02/413.00.30 – Fax : 02/413.00.40, dputzeys@putzeys-law.be).

1.2. Le Détenteur du nom de domaine :

La SPRL CPM, dont le siège social est établi à 5020 Namur, rue Simon Martin 16,

Représentée par Monsieur Jean Cornil, gérant

2. Nom de domaine

Nom de domaine: autoexpert.be
enregistré le: 16/01/2001

Appelé ci-après "le Nom de domaine".

3. Antécédents de la procédure

Le Plaignant a introduit une plainte auprès du CEPANI le 31/08/2009, afin d'obtenir le transfert en sa faveur du Nom de domaine.

Le Détenteur du nom de domaine adressa sa réponse au CEPANI le 28/09/2009.

Le Tiers-Décideur fut nommé le 05/10/2009 afin de trancher le litige.

Le Détenteur du nom de domaine adressa une demande visant à obtenir le changement de langue en date du 05/10/2009.

Le 09/10/2009, le Plaignant a introduit une requête afin de pouvoir déposer un mémoire en réponse et s'est opposé à la demande de changement de langue.

Le 09/10/2009, le Tiers-Décideur décida de faire droit aux deux demandes formulées par les parties : changement de langue et faculté pour chacune des parties de déposer un mémoire complémentaire.

Le 16/10/2009, le Plaignant adressa son mémoire en réplique.

Le 23/10/2009, le Détenteur du nom de domaine adressa un message synthétisant son argumentation.

4. Données factuelles

Le Détenteur du nom de domaine est une SPRL active principalement dans le secteur du crédit automobile, depuis 1996.

Le nom de domaine « assurfinance.com », sur lequel est hébergé ce qui semble être le site web principal du Détenteur du Nom de domaine, a été enregistré le 12 mars 1999.

Le Nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 janvier 2001.

Le Plaignant est une société italienne spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'automobiles ainsi que les services qui y sont liés.

Le Détenteur du nom de domaine a été contacté par un mandataire du Plaignant en date du 20/04/2009, en vue d'une cession du Nom de domaine.

Le Détenteur du nom de domaine y a répondu qu'il était prêt à accepter moyennant le paiement d'une somme de 4.500 EUR HTVA.

Par courrier du 21/04/2009, le conseil du Plaignant a mis en demeure le Détenteur du nom de domaine de céder gratuitement celui-ci immédiatement.

5. Position des parties

5.1. Position du plaignant

Le Plaignant estime que les trois conditions posées par les conditions de DNS BE sont remplies en l'espèce.



- (i) identité du nom de domaine avec une marque sur laquelle le Plaignant a des droits :

Le Plaignant invoque plusieurs marques internationales qui sont valables dans le Benelux.

L'identité entre les signes est évidente.

Si le fait que la marque est complexe devait conduire à conclure à une absence d'identité, il y a à tout le moins une similarité induisant un risque de confusion compte tenu du fait que l'élément verbal des marques complexes a été repris à l'identique dans le Nom de domaine.

- (ii) absence d'intérêt légitime du Détenteur du nom de domaine :

A l'inverse du Plaignant, le Détenteur du nom de domaine ne jouit d'aucun droit de marque sur le Nom de domaine.

Le Détenteur du nom de domaine n'est pas davantage connu sous celui-ci.

L'absence prolongée d'un véritable usage du Nom de domaine prouve l'absence d'intérêt légitime du Détenteur du Nom de domaine.

- (iii) mauvaise foi du Détenteur du nom de domaine :

Les sites web .fr et .nl du Plaignant apparaissent dans les premiers résultats lorsque l'on effectue une recherche sur Google.be, ce qui démontre que les marques invoquées sont connues dans le Benelux.

Le titulaire devait donc avoir connaissance des marques.

L'usage du Nom de domaine en vue d'annoncer la vente d'automobiles et caravanes d'occasion est de nature à porter préjudice au Plaignant puisqu'il s'agit de services identiques aux siens.

Le titulaire offre des services bancaires, ce qui ne permet pas de justifier l'usage du Nom de domaine vu qu'il n'y a aucun rapport avec ses activités.

5.2. Position du Détenteur du Nom de domaine

L'argumentation du Détenteur du Nom de domaine peut être résumée comme suit :

- les marques du Plaignant ne sont pas aptes à conférer un monopole sur leurs composantes verbales car elles portent sur des termes génériques ;
- les termes litigieux (« autoexpert ») donnent des milliers de résultats dans Google, dont certains sites offrant des services identiques sans lien avec le Plaignant (en particulier autoexpert.com et autoexpert.ca) ;
- la proposition de cession a été formulée suite à une demande préalable du Plaignant et ne permet donc pas de démontrer la mauvaise foi ;
- le site web dont le Plaignant produit des captures d'écran n'était en principe pas public et seulement un site « test » (site pas indexé dans les moteurs de recherche – n'apparaît d'ailleurs pas dans Google) ;
- l'usage du Nom de domaine a été envisagé en support des activités principales (de crédit automobile) afin de créer un service de diffusion de petites annonces automobiles dont le but est d'attirer de nouveaux clients pour l'activité principale de crédit ;

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, 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 ».*



6.1. Le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le Plaignant a des droits

Le Plaignant démontre avoir des droits sur plusieurs marques internationales valables dans le Benelux.

La question de l'identité entre ces marques et le Nom de domaine est plus délicate.

En effet, comme l'a fait remarquer le Détenteur du nom de domaine, les marques sont des marques complexes dont l'élément verbal est composé de la combinaison de deux termes génériques : « auto » et « expert ».

Le caractère distinctif d'un signe est son aptitude à distinguer les produits ou services d'une entreprise par rapport aux produits ou services d'autres entreprises (CJCE, 25 oct. 2007, C-238/06, point 79).

Il est indéniable que le terme « auto » constitue la contraction du nom commun « automobile ». Il est par conséquent purement descriptif en rapport avec les catégories de produits et services (classe 12 – véhicules et leurs parties - et 37 – services d'entretien et de révision de véhicules) visées dans les titres de marques. C'est en effet par rapport aux produits ou services visés dans la demande d'enregistrement qu'il convient d'apprécier le caractère distinctif (CJCE, 22 juin 2006, C-24/05).

Le terme expert est également un terme du langage courant, qui est un synonyme de « spécialiste ». Ce terme n'est pas directement lié au secteur automobile.

Dans le cas de marques comportant plusieurs éléments, il convient d'apprécier le caractère distinctif par une analyse synthétique du signe (CJCE, 22 juin 2000, C-425/98, point 40). On peut conclure au caractère descriptif de la marque composée de plusieurs éléments descriptifs seulement si on constate que le signe dans son ensemble présente aussi un caractère descriptif (CJCE, 19 avr. 2007, C-273/05, point 79).

En l'espèce, la combinaison des deux termes génériques « autoexpert » signifie « spécialiste de l'automobile », ce qui pourrait également être qualifié de descriptif au regard des services concernés (ou à tout le moins nettement évocateur).

Le caractère distinctif des marques invoquées repose donc principalement sur la combinaison d'un élément figuratif avec des éléments verbaux qui, à eux seuls, n'ont qu'un très faible pouvoir distinctif.

A ce stade, il convient de rappeler que les tiers-décideurs ont des pouvoirs limités à la vérification des conditions posées par les conditions générales de DNS BE dans le cadre du litige qui leur est soumis, sans pouvoir se prononcer sur la validité des signes invoqués par le Plaignant au-delà d'un examen *prima facie* du caractère distinctif (en ce sens, B. Docquir, « Le contentieux des noms de domaine », *J. T.*, 2007, p. 63).

Selon certains, le défaut de caractère distinctif peut toutefois être pris en compte par le Tiers-décideur lorsqu'il examine l'identité entre les signes. Le Tiers-décideur devrait alors considérer que la condition d'identité n'est pas remplie lorsque l'élément

de la marque repris dans le nom de domaine litigieux est dépourvu de tout caractère distinctif (en ce sens, voy. CEPANI, 44024, aff. « lastminute.be »).

Une telle appréciation excède cependant les pouvoirs du Tiers-décideur.

A ce stade de l'examen, le Tiers-décideur estime que le constat que le Nom de domaine est identique à l'élément verbal dominant des marques sur lesquelles le Plaignant a des droits suffit pour établir que la première condition est remplie.

Le Plaignant a donc satisfait à la première condition posée par les conditions de DNS BE.

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

Les conditions de DNS BE permettent la prise en considération du caractère distinctif des marques litigieuses dans le cadre de l'examen de l'existence d'un intérêt légitime du Détenteur du nom de domaine à utiliser le signe litigieux (en ce sens, voy. B. Docquir, « Le contentieux des noms de domaine », *J.T.*, 2007, p. 66).

Plus le caractère distinctif de la marque invoquée par le Plaignant est réduit, plus la marge de liberté ouverte au Détenteur du nom de domaine est grande (voy. not. CEPANI, 44165, aff. « voetbalkrant.be »).

En l'espèce, on observera le très faible caractère distinctif de l'élément verbal des marques du Plaignant.

L'article 10, b), 3, des conditions générales de DNS BE stipule qu'il y a intérêt légitime du Détenteur du nom de domaine notamment dans la circonstance suivante : « *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 du nom de domaine exerce des activités de crédit automobile en ligne depuis la seconde moitié des années 1990. Il expose avoir enregistré le Nom de domaine en 2001 afin de développer une activité annexe de petites annonces automobiles en vue d'attirer de nouveaux clients pour son activité de crédit. Un site « test » a d'ailleurs été réalisé *in tempore non suspecto* mais n'aurait jamais été réellement exploité selon les dires du Détenteur du Nom de domaine.

Compte tenu de la nature des activités exercées par le Détenteur du nom de domaine, l'usage de termes génériques tels que ceux composant le Nom de domaine semble parfaitement plausible. Le fait d'avoir développé un site web en version « test » peut en outre être considéré comme constitutif de « *préparatifs sérieux* » à une offre de bonne foi de produits ou services.

De plus, le service de diffusion de petites annonces par internet n'est pas un service couvert par les marques du Plaignant (qui visent seulement deux classes de produits et services : automobiles et services d'entretien d'automobiles – cf. *supra*).

Le Tiers décideur considère dès lors que le Détenteur du nom de domaine justifie d'un intérêt légitime à l'utilisation du Nom de domaine.

La deuxième condition n'est par conséquent pas remplie.

6.3. Le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

Dans la mesure où les trois exigences posées par les conditions générales DNS BE sont cumulatives, le fait que la deuxième condition n'est pas remplie suffit à fonder la décision.

A titre surabondant, on observera toutefois que la troisième condition n'est pas davantage remplie.

Du libellé des conditions générale de DNS BE, il se déduit que la preuve de l'usage de mauvaise foi est suffisante, sans qu'il soit requis de démontrer la mauvaise foi au moment de l'enregistrement (B. Docquir, « Le contentieux des noms de domaine », *J.T.*, 2007, p. 68).

Le Plaignant invoque principalement quatre éléments qui établiraient la mauvaise foi du Détenteur du nom de domaine :

- la marque est renommée et le Détenteur du nom de domaine devait donc en avoir connaissance ;
- le fait de proposer des petites annonces automobiles est de nature à porter préjudice au Plaignant, ce que le Détenteur du nom de domaine ne pouvait ignorer ;
- il n'y a aucun lien entre les activités de crédit hypothécaire du Détenteur du nom de domaine et le nom de domaine ;
- le Détenteur ne fait aucun usage du nom de domaine.

Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir à suffisance la mauvaise foi au sens des conditions de DNS BE.

En effet, le caractère renommé de la marque n'est pas prouvé. Les nombreux sites (étranger au Plaignant) utilisant ces termes génériques en relation avec l'automobile démontrent leur faible caractère distinctif et permettent en tout cas d'écarter que cette prétendue renommée suffise à établir la nécessaire connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du Nom de domaine. A propos du caractère renommé invoqué, on soulignera que les sites www.autoexpert.fr et www.autoexpert.es, qui sont exploités par le Plaignant, font référence au dixième anniversaire du réseau occasions « Autoexpert » de Fiat. Il est donc peu probable (et en tout cas pas établi) que la notoriété du signe vantée par le Plaignant ait pu toucher le marché Benelux au moment où le Nom de domaine a été enregistré. En ce qui concerne le marché Benelux, le Tiers décideur observe en outre que le site www.autoexpert.nl ne fait nullement référence à ce dixième anniversaire. Cet élément conforte le caractère plausible de la justification avancée par le Détenteur du nom de domaine.

Le site web hébergeant les activités principales du Détenteur du nom de domaine (www.assurfinance.com) démontre l'existence indéniable d'un lien entre lesdites activités et le secteur automobile puisque le site est principalement dédié à l'offre de différentes formules de crédit en vue de l'acquisition d'automobiles. L'extrait du site produit par le Plaignant (se référant au prêt hypothécaire) n'est donc pas représentatif de l'ensemble des activités du Détenteur du nom de domaine.

En dehors des préparatifs (site « test »), il n'est pas contesté par le Détenteur qu'il n'a jamais fait un usage effectif du Nom de domaine à ce jour. Ces préparatifs suffisent toutefois à démontrer que le Nom de domaine n'a pas été enregistré aux fins de perturber les activités de tiers ou dans un but spéculatif. Le projet d'usage exposé par le Détenteur du nom de domaine semble en effet cohérent avec ses activités principales. Le caractère inachevé de ce projet ne permet pas, au regard des autres éléments de la cause, de conclure à un usage de mauvaise foi au sens des règles de DNS BE.

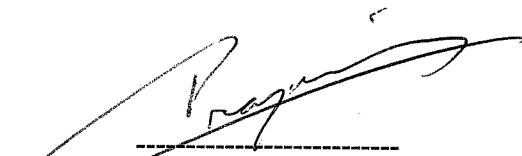
Sur la base de l'ensemble des faits rapportés par les parties, la mauvaise foi dans l'usage du Nom de domaine (au sens des conditions générales de DNS BE) n'est pas prouvée par le Plaignant.

Par conséquent, la troisième condition n'est pas remplie.

7. Décision

Sur la base des motifs énoncés ci-avant, le tiers décideur décide que la demande de transfert du Nom de domaine formulée par le plaignant n'est pas fondée.

Namur, le 5 novembre 2009.



Le tiers décideur
Alexandre Cruquenaire