



CENTRE BELGE D'ARBITRAGE ET DE MEDIATION

DECISION DU TIERS DECIDEUR

AFFAIRE N°44192 : ARCADIS.BE

1. Les Parties

Le Plaignant : ARCADIS N.V., ayant son siège social Nieuwe Stationsstraat 10 à 6811 KS Arnhem, Pays Bas

Représenté par Me JJ.Spijkstra p/a Knijff Merkenadviseurs, mandataire en marques, Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas

Plaignante ;

Le Titulaire : PROXIMEDIA S.A., ayant son siège social rue des Anciens Etangs, 40 à 1190 Forest, Belgique, ayant comme personne de contact Monsieur Pascal Musch;

Titulaire du nom de domaine « ARCADIS.be »

Le Titulaire n'a pas de représentant ;

2. Le Nom de Domaine

Le nom de domaine litigieux est le nom de domaine « arcadis.be» (ci-après le « Nom de Domaine »).

3. Antécédents de la procédure

Le 12 février 2010, la Plaignante a introduit une plainte (ci après la « Plainte ») auprès du secrétariat du CEPANI.

Le Titulaire a répondu via le formulaire de réponse en date du 11 mars 2010.

Le 18 mars 2010, le CEPANI a désigné Monsieur Thibault Verbiest en sa qualité de tiers-décideur (ci-après le « Tiers Décideur »), conformément à l'article 6.2 du Règlement pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine (ci-après le « Règlement »).

Les débats ont été clôturés le 25 mars 2010 conformément à l'article 12 du Règlement.

4. La plainte

4.1. La Plaignante se présente comme une «*entreprise dirigeante, active mondialement et conduite par la connaissance* ». Elle fournirait des conseils, des designs et des services d'ingénieur aux sociétés locales et à l'étranger.

Elle expose être Titulaire d'une marque verbale Benelux ARCADIS n°612606 et d'une marque verbale communautaire ARCADIS n°000692343 pour les services des classes 35, 37, 40 et 42 ainsi que du nom commercial correspondant.

Elle dépose les documents l'attestant.

4.2. La SA Proximedia est le Titulaire actuel du nom de domaine arcadis.be qui renvoie vers le site www.online.be et qui est destiné à l'offre de ses propres services dont certains relèvent du domaine de la (télé)communication, de l'Internet et de l'hébergement de noms de domaines.

4.3. La Plaignante, souligne l'identité entre le nom de domaine litigieux du Titulaire et ses marque et nom commercial, ce qui peut engendrer une confusion parmi le public pertinent.

4.3. La Plaignante allègue en outre que le Titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Elle souligne que le renvoi automatique des internautes vers le site www.online.be qui est destiné à l'offre des services du Titulaire, atteste de son absence d'intérêt légitime envers le nom de domaine litigieux. Ce renvoi automatique pourrait de plus donner l'impression que « Online » est une filiale d'Arcadis en Belgique puisque la Plaignante y est également active dans « le domaine de la (télé)communication ».

La Plaignante évoque l'historique de ce nom de domaine.

- « Il y a plus de 15 ans que Mr O.Mérenne a créée une société sur la raison sociale Arcadis ». Le nom de domaine arcadis.be lui aurait alors appartenu.
- Ensuite, « Mr O.Mérenne a vendu la société Arcadis à Planet & Partners, ce qui a changé de nom en « Online ». Il aurait cependant conservé les droits au nom « Arcadis » au moment de la vente, lesquels n'auraient été concédés que par après, à Planet & Partners, et ce, temporairement, afin de laisser le temps à ses clients de changer de boîte email.
- La Société Planet & Partners serait devenue Cable & Wireless puis ION-IP.
- ION-IP serait tombée en faillite.
- Proximédia aurait racheté le fond de commerce de ION-IP.

La Plaignante conteste l'allégation du Titulaire selon laquelle, il aurait repris la propriété du nom de domaine « arcadis.be » de cette faillite. (Voy. Ci-dessous la réponse du Titulaire)

Selon elle, « Mr Mérenne n'était pas au courant de cette faillite » et « ...il est apparu que les curateurs n'ont transféré aucun nom de domaine arcadis.be dans le cadre du transfert du fond de commerce en faillite à Proximédia ».

La Plaignante en conclut que le nom de domaine « arcadis.be » a abouti de façon « illégitime » entre les mains de Proximédia. Elle ajoute qu'il y a eu entre temps des contacts entre le Titulaire et Mr O.Mérenne, desquels il apparaît que Proximédia était au courant des contestations relatives au nom de domaine litigieux. Elle joint au dossier divers emails l'étayant.

Elle termine en soulignant que Mr O.Mérenne, propriétaire originaire du nom de domaine « arcadis.be » a conclu un accord avec elle en 2009, et que

cet accord inclut notamment le transfert du nom de domaine arcadis.be. Dès lors, la Plaignante estime qu'elle aurait « *tous les droits au nom de domaine arcadis.be* ».

4.4. La Plaignante souligne enfin que le nom de domaine du Titulaire est utilisé de mauvaise foi.

Elle se base sur les faits suivants :

- Depuis les trois dernières années, le Titulaire serait au courant que la Plaignante utilise la marque « arcadis » sur le territoire du Benelux.
- Il aurait essayé de vendre le nom de domaine à la Plaignante, en lui faisant comprendre « *ne pas avoir d'intérêts légitimes au nom de domaine* » et, en se rendant compte de la grande valeur de ce nom pour la Plaignante, aurait tenté d'en obtenir un avantage commercial.
- La Plaignante souligne ne pas avoir autorisé le Titulaire à utiliser sa marque « Arcadis » via son nom de domaine. Elle rappelle que l'entreprise du Titulaire n'est pas connue sous cette dénomination sociale. Elle en déduit que le Titulaire du nom de domaine l'utilise sans qu'il puisse démontrer un quelconque lien entre lui « Online »- «A Proximédia Company » et le nom de domaine enregistré. Dès lors, elle estime qu'il tire un avantage injustifié et porte préjudice au pouvoir distinctif ou à la réputation de sa marque.

Aux termes de sa plainte, la Plaignante demande le transfert de ce nom de domaine à sa faveur.

5. Réponse du Titulaire

Le Titulaire a transmis un formulaire de réponse en date du 11 mars 2010.

5.1. Il revient premièrement sur l'historique développé par la Plaignante et souligne que :

1. Du 4 avril 1995 au 12 avril 2001, le nom de domaine arcadris.be était enregistré au nom de Arcadis SA;
2. Du 12 avril 2001 au 26 juin 2003, le nom de domaine a été enregistré au nom de Online Solutions Company;
3. Du 26 juin 2003 au 5 septembre 2007, le nom est passé à Ion-IP;
4. Le 5 septembre 2007 ce nom est passé de Ion-IP à Proximédia s.a.

Le Titulaire expose avoir repris ce nom de domaine sur base d'un contrat du 14 octobre 2004 par lequel Proximédia acheta le fond de commerce de la société Ion-IP en faillite.

Le Titulaire (ou l'une de ses filiales Online Internet s.a) exploiterait donc ce nom de domaine depuis octobre 2004 même si le transfert de Titulaire ne se serait officialisé qu'en septembre 2007.

Le Titulaire précise qu'il y aurait, aujourd'hui encore, 78 clients de la société faillie Ion-IP qui feraient usage d'un mail boxé liée au nom de domaine arcadis.be.

5.2. Le Titulaire souligne par ailleurs :

1° Quant au prétendu risque de confusion, que le nom de domaine arcadis.be a été attribué le 4 avril 1995 alors que la marque « Arcadis » de la Plaignante n'a été enregistrée que le 18 juin 1997, ce qui, selon lui, met en évidence « *la nette antériorité du nom de domaine* ». Il signale de plus qu'« *il n'y a jamais eu de confusion jusqu'à présent alors que le nom de domaine arcadis.be existe depuis près de 15 ans.* »

Enfin, le Titulaire pointe le fait que les activités exercées sont différentes puisque la marque enregistrée par la Plaignante ne recouvre pas les produits de la classe 38 (Télécommunication).

2° Quant à la prétendue absence de droit légitime, le Titulaire, au départ de l'article 2279 du Code Civil¹, revient sur les prétentions de la Plaignante quant aux différents transferts de droit sur le nom 'arcadis' dont celui en faveur de Mr Mérenne au moment de la vente, en 1997, de la société Arcadis. Selon le Titulaire, ce transfert de droit, en plus de n'être pas prouvé, n'a jamais été exécuté depuis 1997.

Le Titulaire estime « *inversement* » pouvoir avancer certains faits :

- *La société Ion-IP détenait le nom de domaine arcadis.be et l'exploitait ;*
- *(...)Les mails-boxes des clients étaient hébergées sur les serveurs d'ion-IP ;*
- *Ce nom de domaine et les clients utilisant celui-ci faisaient incontestablement partie du fonds de commerce acheté par le Proximedia en 2004.*

Selon lui, «*à cet égard, il faut noter que le descriptif de l'acte de vente du fond de commerce indique notamment que figure dans celui-ci 3200 noms de domaine, 6000 clients « On-line » et 1.500 Additional Mailboxes* ». Parmi ces noms de domaines - certains gérés par Ion Ip pour le compte de leurs propriétaires, d'autres lui appartenant - figurerait le nom Arcadis.be, acquis par Proximedia en 2004 et qui n'aurait, selon le Titulaire, jusqu'alors, jamais fait l'objet de la moindre contestation.

Le Titulaire estime donc que ses droits sont incontestables.

3° Quant à la prétendue mauvaise foi, le Titulaire rappelle qu'à ce jour, 78 clients de Proximedia ou de sa filiale Online Internet font encore usage d'une mail boxé liée au

¹ « *En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve* »

nom de domaine Arcadis.be « *ce qui rend insultant et absurde de prétendre que la conservation de ce nom de domaine pourrait être de mauvaise foi* ».

Enfin, quant à l'offre de rachat du nom de domaine, le Titulaire signale, qu'étant « *de bonne composition* », il n'était « *en son temps* » pas opposé à envisager une telle vente. Mais il ajoute que « *se séparer de ce nom de domaine impliquerait cependant des couts et des risques de pertes pour Proximedia puisqu'il faudrait obtenir des actuels utilisateurs qu'ils acceptent de changer d'adresse et de mails boxes.*» Ainsi, selon le Titulaire, « *il était normal qu'il y ait un prix à payer et cela n'avait rien d'une spéculation. Le plaignant a refusé cette solution mais c'est sa responsabilité* »

6. Analyse de la Plainte

6.1 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, pour obtenir l'annulation d'un nom de domaine ou le transfert de celui-ci, le plaignant doit faire valoir et prouver que :

- « *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 Examen des conditions :

1° Nom de domaine identique ou ressemblant à la marque, le nom commercial ou la dénomination sociales de la Plaignante

Pour l'appréciation de cette condition, il est logique de ne pas tenir compte du suffixe national ou générique (Country code Top Level Domain ou generic Top Level Domain - Affaires du Cepani n° : 4002, 4003, 4019, 4021, 4025, 4030, 4031, 4033, 4034, 4035, 4038, 4039, 4042, 4052, 4053, 4054, 4056, 4059, 4060, 4061, 4067, 4068, 4076, 4088, 4094, 4095)

Sur les marques

6.2.1. La Plaignante est Titulaire de la marque verbale « ARCADIS» qui fait l'objet d'un enregistrement Benelux n° 0612606 du 18 juin 1997 pour des produits de classes 6, 19, 35, 36, 37, 40, 42., et d'un enregistrement communautaire n°692343 du décembre 1997 pour des produits et services de classe 35, 37, 40, 42.

La Plaignante produit ces enregistrements en annexe (annexe 1). Elle prouve donc ses droits à la marque « ARCADIS ».

Le Nom de domaine enregistré par le Titulaire est « ARCADIS.BE ».

Il y a lieu de constater l'identité entre les deux marques précitées (« ARCADIS») et le nom domaine du Titulaire (« ARCADIS.BE »)

6.2.2. Cependant, force est d'admettre que l'enregistrement des deux marques (juin, décembre 1997) est postérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, effectué le 4 avril 1995.

Or, « Par nature, le droit à la marque ne donne à son Titulaire le droit de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique ou similaire que pour autant que l'enregistrement de la marque soit antérieur à l'usage de ce signe.

Cette règle de l'antériorité est d'application générale en matière de droits intellectuels. Il est logique de l'appliquer en matière d'enregistrement abusif de nom de domaine et en particulier, lors de l'appréciation de la première condition des Lignes directrices, dès lors qu'un nom de domaine, adresse alphanumérique d'un site, joue par nature le rôle d'un signe d'identification et s'apparente ainsi à un signe distinctif.(...)

La nécessité d'établir un droit antérieur à l'enregistrement du nom de domaine a d'ailleurs été expressément précisée par les articles 21 et 10.1 du Règlement européen n°874/2004 du 28 avril 2004 concernant les principes applicables en matière d'enregistrement des noms de domaine '.eu' (J.O. L162 du 30.04.2004, p.40). Ce règlement prévoit pour la révocation d'un nom de domaine des conditions comparables à celles des Lignes directrices de la DNS.BE. » (Cepani, n°4169 'tektvshop.be')

Cela implique dès lors que si l'on retient la date d'enregistrement initiale du nom de domaine (1995), la Plaignante ne peut se prévaloir de ses deux marques pour s'opposer à l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine litigieux.

6.2.3. Ceci dit, il est vrai que la situation décrite par la Plaignante et ressortant des pièces du dossier autour de la société ARCADIS s.a. n'est pas évidente puisque cette société a été rachetée fin des années 90, a changé de dénomination, et a été reprise après faillite par le Titulaire. Il s'agit donc en soi, toujours bien de la même société qui, au fil du temps, a changé de dénomination sociale et d'adresse.

On peut en ce sens se demander quelle est la date d'enregistrement du nom de domaine à prendre en compte pour ce cas d'espèce. Faut-il, comme le soutient le Titulaire, se baser sur la date originaire d'enregistrement (4 avril 1995) du nom de domaine ou au contraire, prendre en compte les dates subséquentes liées aux différents rachats de la société Arcadis SA?

Cet examen de l'antériorité de la marque se confond donc avec l'examen de la seconde condition (droit ou intérêt légitime du Titulaire). Il y est renvoyé.

Sur le nom commercial

6.2.4. La Plaignante dépose une preuve de l'utilisation du nom « ARCADIS » en tant que nom commercial via un extrait du registre de commerce de la chambre du commerce néerlandaise reprenant les données de la Plaignante, la société ARCADIS N.V.

Le nom commercial constitue le signe sous lequel une entreprise est connue et exploitée. Le droit au nom commercial naît du premier usage public qui en est fait. Aucune formalité n'est donc requise pour bénéficier de la protection légale. (Th.VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, Larcier, 1997)

Mais, la protection du nom commercial requiert toutefois que le Titulaire apporte la preuve de cet usage public et persistant du signe concerné à titre de nom commercial sur le territoire pour lequel la protection est revendiquée. (Cepani n° 4065 'marinador.be' ; Cepani n°4169 'tektvshop.be' et la jurisprudence citée dont G.Bogaert et P.Maeyaert, « Handelsnaam - Vennootschapnaam - Merk - Bescherming en onderlinge conflicten, Rechtspraak (1990-1997) », *R.D.C.*, 1999, p.76 ; J-C Troussel et F.Danis, « Quelques commentaires sur la protection du nom commercial en droit belge », *R.D.C.*, 2006, p.966.)

Or, la Plaignante n'établit pas l'utilisation publique et persistante du signe « arcadis » en Belgique ou que ce signe serait connu du public belge.

Par ailleurs, la jurisprudence s'accorde pour dire qu'à elle seule, l'inscription au registre du commerce n'est pas suffisante pour conclure à un usage public. (J-C Troussel et F.Danis, « Quelques commentaires sur la protection du nom commercial en droit belge », *R.D.C.*, 2006, p.966 ; Pres.Comm.Bruxelles 18 septembre 1989, *R.D.C.*, 1990, p.261 ; Bruxelles, 29 mai 2001, *Ann.Prat.Comm.*2001, p.452.)

6.2.5. L'arbitre estime donc qu'à défaut de telle preuve de l'usage, la première condition n'est pas remplie en tant qu'elle se fonde sur le nom commercial.

2° Absence de droits ou d'intérêt légitime du Titulaire

a) Charge de la preuve

6.2.6. En principe, la charge de la preuve incombe au Plaignant. Cependant, la jurisprudence est unanime pour dire que : « *Sur le plan de la preuve, et à peine d'exiger de lui la preuve impossible d'un fait négatif (negativa non sunt probanda), il ne peut être demandé davantage au plaignant que son affirmation, non dénuée de vraisemblance, compte tenu des circonstances, d'une telle absence de droit ou d'intérêt légitime* »; Voir entre autres : affaires n° 44030, 44064, 44030, 44013, 44020, 44039)

En d'autres termes, il est demandé à la Plaignante de démontrer que « *compte tenu des circonstances de l'espèce, il existe des raisons sérieuses de considérer que le Titulaire n'a pas de droit ou d'intérêt légitime relatif au nom de domaine* » (Affaires n° 4013, 4030, 4125)

6.2.7. Par ailleurs, en vertu du droit belge (applicable en l'espèce quant à la question de la preuve) les parties doivent collaborer à la charge de la preuve : si une partie doit démontrer un fait négatif, l'autre partie peut collaborer en établissant l'existence d'un fait positif (Cass., 24 mars 1947, Pas. 1947, I, p. 123 – Affaires n°4082, 4088)

6.2.8 On conclura en disant que même si les parties sont appelées à collaborer dans le fardeau de la preuve, « *le demandeur doit toutefois en assumer la charge à titre premier.* » Dès lors, « *si en raison des éléments rapportés par le défendeur et en dépit des arguments et pièces du demandeur, un doute subsiste, celui-ci doit profiter au défendeur et la demande doit être rejetée* ». (A.Cruquenaire, *Le règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine*, Bruxelles, Bruylant, p.105)

Ce rappel est d'autant plus important dans la présente affaire qui porte sur un nom de domaine ancien, qui est passé entre de multiples mains aux termes de conventions complexes impliquant parfois des tiers qui ne sont pas à la cause. (Ainsi, il semble que Monsieur Olivier Mérenne a joué un rôle important que les parties interprètent différemment.)

Ce rappel doit aussi être lu en parallèle avec le point suivant.

b) Compétence limitée de l'arbitre

6.2.9. L'Arbitre saisi dans le cadre d'un arbitrage relatif à un nom de domaine « .be » a une compétence limitée² et n'est pas habilité à trancher un conflit relatif à l'interprétation ou l'exécution des conventions sous-jacentes.

Il a déjà été décidé dans un sens identique, « *qu'il n'appartient pas au panel, dans le cadre d'une procédure UDRP, de trancher des litiges entre parties disposant de droits*

² Comme le rappelle A.Cruquenaire, « *La procédure UDRP constitue un moyen supplémentaire de lutte contre la fraude. Il s'agit d'un mécanisme d'exception conçu comme un outil répressif. Le champ d'application de cette procédure ne peut dès lors être étendu. Il convient au contraire d'en adopter une interprétation restrictive (...)* ». (A.Cruquenaire, o.c., p.70.)

concurrents sur un même signe. La portée de cette procédure doit être confinée aux cas d'enregistrements manifestement abusifs de noms de domaine portant atteinte à des droits sur une marque de produits ou de services. » A.Cruquenaire, o.c., p.122, et jurisprudence citée, OMPI, 2 juillet 2000, Juji Photo Film Co Limited and Fuji Photo Film Usas Inc. vs. Fuji Publishing Group, LLC, n°2000/0409.

c) Appréciation de l'arbitre

6.2.10. L'arbitre estime que la situation de fait et de droit qui lui est présentée est complexe et incertaine et qu'il lui est impossible de trancher le litige sans vider d'abord ces éléments complexes et incertains. Or, l'arbitre ne peut se livrer à cette analyse en raison de sa compétence limitée dans le cadre de l'arbitrage mis en œuvre par le règlement de DNS.BE.

6.2.11. Par ailleurs, l'arbitre estime que le Plaignant (qui supporte *in fine* la charge de la preuve lorsque, comme en l'espèce, ses allégations sont contestées par des arguments qui semblent tout aussi pertinents *prima facie*) échoue à ce stade à démontrer (i) l'antériorité de sa marque par rapport à l'enregistrement du nom de domaine, ainsi que (ii) l'absence de droit ou d'intérêt légitime du Titulaire.

La situation est juridiquement trop incertaine et ne peut être dénouée qu'en se prononçant sur les éléments de preuve présentés. Mais, ici aussi, la compétence limitée de l'arbitre l'empêche de se livrer à cet exercice réservé au juge.

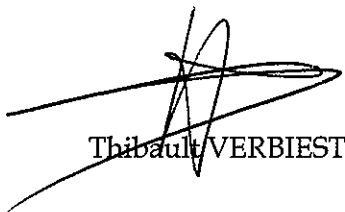
6.2.12. L'arbitre estime donc que ni la première ni la deuxième condition n'est remplie et que la demande doit, en l'état actuel, être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la dernière condition est remplie.

7. La Décision

Le Tiers Décideur décide que la Plainte de la Plaignante est recevable mais, en l'état actuel, non fondée.

Ainsi fait à Bruxelles, le 12 avril 2010

Le Tiers Décideur,



Thibault VERBIEST