



CENTRE BELGE D'ARBITRAGE ET DE MEDIATION

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR

Tek Distribution s.a. / Jason Harrington

Affaire N° 44169 : tektvshop.be

I. Les parties

- 1.1. La plaignante: TEK DISTRIBUTION, s.a.,
rue Eugène Ruppert, 5
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg

Représentée par:

Me Thierry AFCHRIFT, avocat,
ayant son cabinet à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 208, où la
plaignante a élu domicile.

- 1.2. Le détenteur du nom de domaine :

Monsieur Jason HARRINGTON,
quai du Chanoine Winterer, 4
F-67080 Strasbourg Cedex,
France

II. Nom de domaine

Nom de domaine: "tektvshop.be"
enregistré le 1^{er} novembre 2005

Appelé ci-après "le nom de domaine".

III. Antécédents de la procédure

Le 10 juillet 2009, la plaignante a déposé plainte auprès du CEPANI concernant l'enregistrement du nom de domaine 'tektvshop.be' en application du Règlement CEPANI pour la résolution des litiges concernant des noms de domaine et des Lignes directrices de DNS.BE.

Le 6 août 2009, le CEPANI nous a désigné comme tiers décideur dans cette affaire,

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

FdW

et nous a transmis copie du dossier complet. Cette désignation a été notifiée au représentant de la plaignante par un courrier du même jour.

Le détenteur du nom de domaine n'a pas transmis de réponse.

Les débats ont été clos le 13 août 2009.

IV. Les faits

1. La plaignante est, selon la plainte, une société luxembourgeoise de vente par correspondance au Benelux et dont les principaux canaux de distribution sont la télévision et Internet.

Le 9 octobre 2000, la plaignante a fait enregistrer le nom de domaine 'tektvshop.com', qu'elle dit être devenu depuis lors sa dénomination commerciale pour ses activités.

La plaignante est par ailleurs titulaire des marques Benelux suivantes :

- la marque verbale « TEKTVSHOP » n°0850282, enregistrée le 4 septembre 2008 pour désigner des services des classes 35, 38 et 41 ;
- la marque figurative « TEKTVSHOP » n°0849685, enregistrée le 27 août 2008 pour désigner des services des classes 35, 38 et 41.

2. Le 1^{er} novembre 2005, le détenteur du nom de domaine a enregistré le nom de domaine 'tektvshop.be'.

3. Le détenteur du nom de domaine n'ayant pas réagi aux demandes de la plaignante en vue d'une cession amiable la plaignante a introduit la présente procédure.

V. Position des parties

V.1. Position de la plaignante

4. La plaignante demande que le nom de domaine 'tektvshop.be' lui soit transféré en application de l'article 10 des conditions générales de DNS.

Elle invoque tout d'abord que le nom de domaine 'tektvshop.be' serait identique à ses marques Benelux « TekTvShop » (voy. supra point 1) et à son nom commercial « TekTvShop ».

Elle dit utiliser le nom commercial « TekTvShop » en relation avec ses activités de vente par correspondance depuis qu'elle a enregistré le nom de domaine 'tektvshop.com' en octobre 2000.

La plaignante soutient ensuite que le détenteur ne détiendrait ni droits ni intérêts légitimes en relation avec le nom de domaine 'tektvshop.be', car il n'est pas établi qu'il utiliserait cette dénomination ou serait connu sous cette dénomination en relation avec la commercialisation de produits et services.

F-111

Enfin, la plaignante invoque que l'enregistrement ou l'usage du nom de domaine 'tektvshop.be' aurait été fait de mauvaise foi, car le détenteur y exploiterait un portail de liens vers des sites de tiers commercialisant leurs produits via internet, et notamment vers le site du concurrent direct de la plaignante, TELSELL.

Aussi bien le détenteur induit-il ainsi la clientèle en erreur sur l'identité de la plaignante, dévierait la clientèle de la plaignante vers la concurrence, et empêche-t-il la plaignante d'enregistrer sa marque comme nom de domaine en Belgique.

V.2. Position du Détenteur du nom de domaine

5. Le détenteur du nom de domaine n'a pas transmis de réponse.

Conformément à l'article 5.4 du Règlement CEPANI, le litige sera donc résolu sur la base de la plainte uniquement.

VI. Discussion et conclusions

6. Conformément à l'article 15.1. du règlement CEPANI, le tiers décideur tranche conformément à ce règlement et aux Lignes directrices de DNS.BE.

Conformément à l'article 10, b, 1 des Lignes Directrices, pour obtenir le transfert d'un nom de domaine, la plaignante doit prouver que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

- *« 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.*

7. En ce qui concerne la première condition, la plaignante fait tout d'abord valoir que le nom de domaine 'tektvshop.be' serait identique à ses deux marques Benelux « TEKTVSHOP ».

Force est toutefois de constater que ces enregistrements de marques sont postérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

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 noms 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.

Une telle interprétation de la première condition des Lignes Directrices est cohérente avec la troisième condition des Lignes Directrices qui requiert que le nom de domaine du détenteur ait été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. En effet, la mauvaise foi se définit en cette matière comme elle l'est généralement en droit civil, à savoir comme la connaissance de ce qu'un tiers bénéficie d'une situation de fait ou de droit antérieurement à l'acte que l'on pose et en contradiction avec celui-ci (voy. notamment en ce sens CEPANI n°44013 'smirnoff.be'; OMPI n° D2003-0373 'clearout.com'; OMPI n°D2004-0437 'mobilemall.com'; OMPI n° D2001-0074 'ode.com', et les nombreuses références citées; OMPI n°D2003-0544 'iogen.com').

La nécessité d'établir l'existence d'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. L 162 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 DNS.BE

Il résulte de ce qui précède que la plaignante ne peut se prévaloir de ses deux marques Benelux pour s'opposer à l'enregistrement du nom de domaine 'tektvshop.be', car ces marques ont été enregistrées postérieurement à l'enregistrement de ce nom de domaine.

8. Certes certains droits sont-ils attachés à l'usage d'une marque, y compris d'une marque de service, pour s'opposer à des actes postérieurs tels qu'un enregistrement de mauvaise foi. Mais aucune preuve d'usage de l'une ou l'autre des deux marques invoquées n'est apportée pour la période antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce défaut de preuve rejoint celui qui est constaté ci-après relativement au nom commercial revendiqué.

9. La plaignante fait par ailleurs valoir qu'elle serait titulaire de droits exclusifs sur le nom commercial « TekTvShop ».

La protection du nom commercial requiert toutefois que le titulaire apporte la preuve de l'usage public et persistant du signe concerné à titre de nom commercial sur le territoire pour lequel la protection est revendiquée (voy. en ce sens CEPANI n°44065 « marinador.be »; OMPI n° D2003-0373 'clearout.com'; G. Bogaert et P. Maeyaert, « *Handelsnaam – Vennootschapnaam – Merk – Bescherming en onderlinge conflicten, Rechtspraak (1990-1997)* », R.D.C., 1999, p.76, et la jurisprudence citée; 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'a pas établi qu'elle aurait utilisé le signe « TekTvShop » à titre de nom commercial en Belgique, ou que ce signe serait connu du public belge.

La plaignante se limite à cet égard à produire la preuve de l'enregistrement de « tektvshop.com » à titre de nom de domaine, ce qui est en soi insuffisant pour établir l'usage effectif de ce signe à titre de nom commercial (voy. en ce sens OMPI n°D 2001-1182, « print4business.com »; voy. également par analogie, concernant la preuve par l'inscription au registre de commerce, J-C. Troussel et F. Danis, *o.c.*, p. 966; G. Bogaert et P. Maeyaert, *o.c.*, p. 76 et la jurisprudence citée par ces auteurs).

Même si l'on considère que dans le monde dit « virtuel », l'emploi du nom de domaine permet de se constituer un nom commercial protégé juridiquement, ce qui serait une évolution juridique cohérente avec l'évolution actuelle du commerce, encore faut-il établir que le nom de domaine a été effectivement utilisé dans le territoire pertinent, ce à quoi la seule preuve de l'enregistrement ne saurait suffire. Il convient en effet que l'entreprise se soit fait effectivement connaître du public (« virtuel ») sous ce nom, ce qui pourrait s'établir, par exemple, par la fréquentation du site ou par de la publicité en faveur du site sur un support traditionnel ou au moyen de liens placés sur d'autres sites. Aucun élément de ce genre n'est avancé par la plaignante.

L'usage du signe « TekTvShop » à titre de nom commercial doit être établi pour la Belgique étant rappelé que la plaignante est une société luxembourgeoise et qu'elle doit donc prouver que ses activités s'étendent au territoire belge, ou qu'elle y est connue, sous ce nom.

En l'absence de preuves de l'usage requis pour donner lieu à un nom commercial protégé juridiquement, la plaignante ne peut donc se prévaloir d'un droit sur le nom commercial « TekTvshop » en Belgique.

10. A défaut pour la requérante de pouvoir démontrer qu'elle bénéficiait en Belgique de droits exclusifs sur le signe « TekTvShop » antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine « tektvshop.be », il faut conclure que la première condition des Lignes Directrices n'est pas remplie.

En conséquence, la demande de la plaignante doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les deux autres conditions sont remplies.

VII. Décision

La demande de la plaignante n'est pas fondée.

Bruxelles, le 27 août 2009.


Le tiers décideur
Fernand de Visscher