



---

CENTRE BELGE D'ARBITRAGE ET DE MEDIATION

## DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR

**LUCIMED S.A. / BTS Consult**

**Affaire N° 44268 : luminette.be**

### 1. Les parties

#### 1.1. La Plaignante:

**LUCIMED S.A.**  
Rue le Marais 12a  
4530 Villers-le-Bouillet

*représentée par*

Monsieur Emmanuel Delloye, administrateur délégué,

ci-après désignée « la Plaignante »

#### 1.2. Le Détenteur du Nom de domaine:

**BTS Consult**  
Avenue du Dernier Carré 14  
1420 Braine-l'Alleud

*représenté par*

Monsieur Michel Roekens, directeur

ci-après désigné « le Détenteur du Nom de domaine »

### 2. Nom de domaine

La plainte concerne le nom de domaine : **luminette.be**  
(enregistré le 4 décembre 2010)

Ci-après désigné "le Nom de domaine".

### **3. Antécédents de la procédure**

La Plaignante a déposé auprès du CEPANI, une plainte concernant le Nom de domaine « luminette.be » et datée du 18 avril 2012, ainsi que trois annexes.

La plainte fut transmise au Détenteur du Nom de domaine le 27 avril 2012.

Le Détenteur du Nom de domaine a répondu au CEPANI par une lettre du 14 mai 2012.

Le 23 mai 2012, le CEPANI désigna Monsieur Philippe LAURENT comme Tiers Décideur pour trancher le litige portant sur le Nom de domaine litigieux, en précisant que les débats seraient clôturés le 30 mai 2012, et en l'invitant à faire parvenir sa décision au plus tard le 13 juin 2012.

Toujours le 23 mai 2012, le CEPANI envoya au Tiers Décideur et aux deux parties la copie d'un email de la plaignante répondant au contenu du courrier du Détenteur du 14 mai et précisant :

*« Monsieur Roekens, Administrateur délégué de la société BTS Consult, mentionne, dans sa réponse écrite du 14/05/2012, l'existence de documents signés entre Lucimed et BTS Consult (première page) et d'un contrat pour lequel il se dit "en droit d'exiger des dommages et intérêts". Or, sauf erreur de notre part, aucune personne autorisée à engager la société n'a signé de documents/contrats avec la société BTS Consult. Je demande donc que Monsieur Roekens fasse connaître ces soi-disant documents/contrats et nous en fournisse une copie ».*

Le Détenteur du Nom de domaine n'a pas réagi à ce courrier.

Les débats se sont clôturés le 30 mai 2012.

### **4. Données factuelles**

#### **4.1. La Plaignante**

La Plaignante se présente comme étant titulaire de la marque figurative Benelux n°0816261 : « LUMINETTE ».

La Plaignante ne donne pas d'autre information sur elle-même.

Il peut être déduit de l'annexe 3 de la Plaignante et des explications du Détenteur du Nom de domaine que la Plaignante est fabricante d'un appareil de luminothérapie appelé Luminette, qu'elle vend par le biais d'intermédiaires de vente.

#### **4.2. Le Détenteur du Nom de domaine.**

Le Détenteur ne présente pas son activité précise.

Le Nom de Domaine litigieux renvoie à une boutique web « BTS consult » offrant à la vente une multitude de catégories de produits, dont la « Luminette ».

## 5. Position des parties

### 5.1. Position de la Plaignante

La Plaignante estime:

- que le Nom de domaine est identique à la marque « luminette »;
- que le Détenteur du Nom de domaine n'a aucun droit légitime sur le Nom de domaine car :
  - o il ne détient aucune marque « luminette »,
  - o il ne fabrique aucun produit correspondant à la marque, et
  - o le seul fait qu'il vende le produit ne lui donne pas le droit d'enregistrer le Nom de domaine, et
- que Détenteur du Nom de domaine tente d'attirer à des fins lucratives les utilisateurs d'internet sur son webshop en tirant profit de la confusion entre le Nom de domaine et la marque.

La Plaignante souligne qu'elle n'a signé aucun contrat avec le Détenteur du Nom de domaine.

### 5.2. Position du Détenteur du Nom de domaine

Le Détenteur du Nom de domaine prétend ne pas être lié par le règlement du CEPANI.

Le Détenteur du Nom de domaine avance :

- que le problème n'est pas qu'il refuse de céder le nom de domaine [www.luminette.be](http://www.luminette.be) pour lequel il « acquitte des droits » depuis novembre 2010 ;
- que la société Lucimed aurait été au courant de l'enregistrement ;
- que le Détenteur aurait « expliqué sa stratégie » à une personne déterminée (sous-entendu liée à la Plaignante) ;
- que le Détenteur refuse les conditions de la Plaignante ;
- que son objectif est également la promotion de la « Luminette » ;
- que son action tend à pallier la carence des dirigeants de Lucimed quant au développement d'un site de vente directe ;
- que la création et l'hébergement du site ont généré des coûts dépassant la « somme symbolique (voire insultante) de 100 EUR proposée par Lucimed pour solde de tout compte » ;
- que la plaignante peut déposer d'autres noms de domaine ;
- que la plaignante semble vouloir s'appropriier ses efforts et investissements ;  
et
- qu'elle est « en droit d'exiger des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat ».

## 6. Discussion et conclusions

Contrairement à ce que le Détenteur du Nom de domaine prétend, les conditions générales d'enregistrement de DNS.BE lui sont applicables par le seul fait qu'il soit

détenteur du Nom de Domaine litigieux et qu'il se comporte comme tel. Il en va de même de la procédure ADR telle qu'organisée par le CEPANI, à laquelle il est fait référence dans les conditions générales d'enregistrement.

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, la Plaignante doit prouver ce qui suit :

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

#### 6.1. Première condition : identité ou ressemblance au point de prêter à confusion entre le Nom de domaine et la marque de la Plaignante

Conformément à la jurisprudence des tiers décideurs du CEPANI en matière de litiges concernant les noms de domaine (ci-après les « Tiers Décideurs »), la seule présence du suffixe « .be » n'est pas pertinente pour ôter le caractère d'identité ou de ressemblance du Nom de domaine avec la marque invoquée par la Plaignante (voy. notamment la décision 44125 concernant « *mariott.be* » et les références qui y sont citées).

La marque invoquée par la Plaignante est la marque Benelux figurative 816261 constituée par le vocable « luminette » écrit en gris foncé sur fond blanc dans une police assez sobre.

La partie précédant le «.» dans le Nom de domaine est « luminette ».

Le Nom de domaine, s'il n'est pas absolument identique à la marque puisqu'il ne peut en reprendre l'aspect figuratif, est en tous les cas fortement similaire à celle-ci.

Il peut être conclu que la haute similarité entre ces signes génère un risque de confusion, ce qui semble d'ailleurs ne pas être contesté par le Détenteur du Nom de domaine.

Il est donc établi que le Nom de domaine litigieux ressemble à la marque de la Plaignante au point de prêter à confusion.

La première condition prévue par l'article 10, b, 1, (i) des Conditions est remplie en l'espèce.

## 6.2. Deuxième condition : le Détenteur du Nom de domaine n'a aucun droit sur le Nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Il appartient à la Plaignante de démontrer que le Détenteur du Nom de domaine n'a aucun droit sur le Nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. S'agissant d'un fait négatif, il est admis dans la jurisprudence des Tiers Décideurs que la Plaignante puisse établir que, compte tenu des circonstances en l'espèce, il existe des raisons sérieuses de considérer que le Détenteur du Nom de domaine n'a pas de droit ou d'intérêt légitime relatif au Nom de domaine en question.

En outre, les parties doivent collaborer à la charge de la preuve (Voy. la décision 44125 concernant « *mariott.be* »).

La Plaignante expose que le Détenteur du Nom de domaine n'a aucun droit de marque et n'exerce aucune activité qui lui procurerait le droit de déposer le nom de domaine.

La Plaignante souligne que le seul fait de vendre la « Luminette » dans un webshop ne peut être invoqué comme constituant un intérêt légitime dans le chef du Détenteur du Nom de domaine.

L'ensemble des arguments du Détenteur du Nom de domaine se base effectivement sur le fait qu'il procède à des ventes directes de « Luminettes » par le biais d'un site qu'il a créé, qu'il héberge et qu'il utilise pour promouvoir et vendre le produit.

Les panels du centre d'arbitrage et de médiation de l'office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) ont déjà été amenés à se prononcer sur la validité d'arguments identiques. D'une part, ils estiment majoritairement que l'argument ne peut être retenu que si le vendeur vend effectivement des produits et services associés à la marque, qu'il n'utilise le site que pour la vente et la promotion de la marque et qu'il précise clairement la relation qui existe entre lui-même et le titulaire de la marque (Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO CASE N° D2001-0903). D'autre part un panel a déjà estimé que lorsque le Nom de Domaine est essentiellement identique à la marque, il peut être argumenté qu'il n'y a pas d'intérêt légitime même lorsque les conditions posées par l'arrêt de principe Oki Data sont remplies (Research in Motion Limited v. One Star Global LLC, WIPO CASE N° D2009-0227).

Cette jurisprudence peut être suivie en l'espèce. Il apparaît clairement que le Détenteur utilise le Nom de Domaine afin de rediriger l'internaute vers la page d'accueil de sa boutique online, par le biais de laquelle de multiples produits autres que la luminette sont également offerts et où n'apparaît aucune indication précise sur la relation entre la Plaignante et le Détenteur. Le Nom de Domaine est dès lors utilisé par le Détenteur avant tout pour promouvoir son webshop et pour en augmenter les visites (voir dans ce sens la décision du Tiers-Décideur désigné par le CEPANI dans l'affaire n°44043 - « *mitsubishi.be* »).

Par ailleurs, le Détenteur du Nom de Domaine fait allusion à une prétendue relation contractuelle qui existerait entre lui et la Plaignante, ce qui est formellement démenti par cette-dernière, qui a invita le Détenteur à prouver ce fait. Le Détenteur du Nom de Domaine n'a pas réagi à cette invitation expresse. Son argument ne peut dès lors être retenu.

Il peut être conclu que le Détenteur du Nom de domaine n'a aucun droit sur le Nom de domaine ou d'intérêt légitime qui s'y attache.

La deuxième condition prévue à l'article 10, b), 1, (ii) des Conditions est remplie en l'espèce.

### 6.3. Enregistrement ou utilisation de mauvaise foi par le Détenteur du nom de domaine

L'article 10, b), 2 des Conditions prévoit que « *la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être établie, entre autres, par les circonstances ci-après :*

- i. les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière ce nom de domaine au Plaignant qui est le détenteur de la marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de société, indication géographique, appellation d'origine, indication de provenance, nom de personne ou dénomination d'une entité géographique, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le preneur de licence peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec l'acquisition de ce nom de domaine ;*
- ii. le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le détenteur de la marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de société, indication géographique, appellation d'origine, indication de provenance, nom de personne ou dénomination d'une entité géographique de reprendre ce signe sous forme de nom de domaine, et le détenteur du nom est habitué à une telle pratique ;*
- iii. le nom de domaine a essentiellement été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent ;*
- iv. en utilisant ce nom de domaine, le détenteur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque, le nom commercial, la dénomination sociale ou le nom de société, l'indication géographique, l'appellation d'origine, l'indication de provenance, le nom de personne ou la dénomination d'une entité géographique du Plaignant en ce qui concerne la source, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site Web ou autre espace en ligne du détenteur ou d'un produit ou service qui y est proposé ;*
- v. le détenteur a fait enregistrer un ou plusieurs noms personnels sans qu'il y ait un lien démontrable entre le détenteur et le(s) nom(s) enregistré(s).»*

Cette liste n'est pas exhaustive, comme le démontre l'emploi des mots « *entre autres* » (Voy. la décision 44125 concernant « *mariott.be* »).

La Plaignante peut être suivie lorsqu'elle dénonce que le Nom de domaine est utilisé par le Détenteur du Nom de domaine pour attirer des internautes à des fins lucratives sur son webshop en créant une probabilité de confusion avec sa marque (voir point iv ci-dessus).

Par ailleurs, on notera aussi que le Détenteur du Nom de domaine a fait savoir qu'il n'était pas opposé au transfert du nom de domaine, mais qu'il exigeait un montant beaucoup plus conséquent que les 100 EUR proposés par la Plaignante, en

prétextant « *le coût et la création et de l'hébergement d'un site ainsi que les coûts liés à la promotion de l'image sur Internet* ». Ce faisant, le Détenteur du Nom de domaine confond les frais liés au développement et à l'exploitation de son site de vente en ligne et les frais déboursés en rapport direct avec l'acquisition du Nom de domaine. Cette méthode de calcul d'un prix de vente a dès lors pour effet de le faire inmanquablement excéder le montant des frais que le Détenteur peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec l'acquisition de ce Nom de domaine (voir point i ci-dessus).

Il résulte de ce faisceau d'indices que la troisième et dernière condition prévue par l'article 10, b, 1, (iii) des Conditions est remplie en l'espèce.

## **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 à la Plaignante l'enregistrement du Nom de domaine « luminette.be ».

Bruxelles, le 4 juin 2012.

-----  
Le Tiers Décideur  
Philippe LAURENT