



---

CENTRE BELGE D'ARBITRAGE ET DE MEDIATION

## DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR

***Unilin BVBA / Max Dawidowicz***

**Affaire N° 44266 : quickstep.be**

### 1. Les parties

- 1.1. Le plaignant: Unilin BVBA, établie à 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3, inscrite au Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405.414.072,

*Représenté par:*

Katrien Gryspeerdt, *Corporate Legal Counsel* de Unilin BVBA.

- 1.2. Le détenteur du nom de domaine :

Max Dawidowicz, commerçant ;  
1301 Bierges, Rue des Combattants 125.

*Représenté par:*

Pierre Allard, avocat, ayant son cabinet à 1060 Bruxelles, Rue de l'Hôtel des Monnaies 135.

### 2. Nom de domaine

Nom de domaine: "quickstep.be"  
enregistré le: 26 février 2001

Appelé ci-après "le nom de domaine".

### 3. Antécédents de la procédure

Le 25 avril 2012, le plaignant a soumis une plainte auprès du Centre Belge d'Arbitrage en de Médiation (CEPANI-CEPINA) concernant le nom de de domaine.

Le 23 mai 2012, le CEPANI a notifié au plaignant et au détenteur que le soussigné avait été désigné comme tiers décideur pour trancher le litige portant sur le nom de domaine conformément à l'article 12 du règlement du CEPANI pour l'arbitrage de différends concernant des noms de domaine, et que les débats seraient clôturés le 30 mai 2012. Le tiers décideur disposerait normalement d'un délai de 14 jours après la clôture des débats pour faire parvenir sa décision au secrétariat de CEPANI, soit le 13 juin 2012 au plus tard.

#### **4. Données factuelles**

Ayant examiné les preuves soumises par le plaignant, le tiers décideur constate que les faits suivants ont été établis.

##### **4.1. Le plaignant**

- Le plaignant est une société belge qui produit entre autres des sols stratifiés et des parquets. « Quick-Step » est une ligne de produits connue commercialisée par le plaignant.
- Le plaignant est le titulaire de plusieurs marques enregistrées qui sont constituées de ou qui contiennent la marque verbale "quickstep". Les marques suivantes du plaignant sont en vigueur dans le Benelux:
  - Marque internationale no. 670190 correspondant à la marque figurative et verbale "quick-step", enregistrée le 10 décembre 1996;
  - Marque Benelux no. 814225 correspondant à la marque verbale "quickstep", déposée le 26 octobre 2006;
  - Marque Benelux no. 827248 correspondant à la marque verbale "quick step", déposée le 3 juillet 2007;
  - Marque communautaire no. 003581568 correspondant à la marque figurative et verbale "quick-step", déposée le 10 décembre 2003.

##### **4.2. Le détenteur**

- Le détenteur a enregistré le nom de domaine quickstep.be le 26 février 2001. Les visiteurs du site web [www.quickstep.be](http://www.quickstep.be) étaient automatiquement redirigés vers le site web [www.cote-deco.be](http://www.cote-deco.be). Le détenteur, qui est aussi titulaire du nom de domaine « cote-deco.be », exploite le magasin « Côté Déco » où il vend des meubles, des tissus et des articles de décoration. Le détenteur prétend (affirmation non prouvée) que les produits « Quick-Step » du plaignant faisaient auparavant partie des produits vendus par le détenteur.
- Le 28 février 2012, le plaignant a invité le détenteur à transférer le nom de domaine au plaignant. Après deux rappels (du 7 et 14 mars 2012) par le plaignant, le détenteur a répondu qu'il était prêt à transférer le nom de domaine moyennant paiement d'un montant de 1.100 € par le plaignant. Le plaignant a refusé de payer ce montant et a introduit une procédure auprès du CEPANI.

## 5. Position des parties

### 5.1. Position du plaignant

Le plaignant demande que le tiers décideur ordonne le transfert du nom de domaine au plaignant. Le plaignant fait notamment valoir que:

(i) le nom de domaine du détenteur est identique à une marque du plaignant

Le plaignant fait valoir qu'il est titulaire pour le monde entier de la marque "Quick-Step", tant pour la marque verbale que pour les marques figuratives. Il se réfère aux marques suivantes: la marque Benelux no. 814225, les marques internationales nos. 937027 et 948307 et la marque Communautaire no. 003581568.

(ii) le détenteur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le plaignant fait valoir que le détenteur ne propose aucun produit sous un nom correspondant au nom « Quick-Step ».

Selon le plaignant, le fait que le détenteur, une fois qu'il a été mis en demeure par le plaignant, ait immédiatement mis le site [www.quickstep.be](http://www.quickstep.be) hors ligne et l'ait annulé auprès de DNS confirme que le détenteur n'a aucun intérêt légitime concernant l'utilisation du nom de domaine.

(iii) le nom de domaine du détenteur a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

Le plaignant fait valoir que le détenteur a sciemment utilisé le nom de domaine afin d'obtenir un avantage commercial en attirant les utilisateurs d'internet vers son site [www.cote-deco.be](http://www.cote-deco.be). Ceci crée un risque de confusion avec la marque "Quick-Step" du plaignant.

Selon le plaignant, le fait que le montant de 1.100 €, demandé par le détenteur pour le transfert du nom de domaine, excède le coût directement lié au nom de domaine, est une indication de la mauvaise foi du détenteur, tout comme le fait que le plaignant est empêché d'enregistrer sa marque en tant que nom de domaine.

### 5.2. Position du détenteur du nom de domaine

Le détenteur confirme que le nom de domaine présente une ressemblance avec la marque.

Le détenteur fait valoir que le risque de confusion ne suffit pas pour démontrer la nature illégitime de l'intérêt poursuivi par le détenteur.

Le détenteur fait également valoir que le plaignant n'apporte pas la preuve de sa mauvaise foi. Le détenteur souligne notamment que la seule intention d'attirer une clientèle n'est pas suffisante pour démontrer l'absence d'intérêt légitime dans son chef. Le détenteur souligne également qu'il vendait des produits « Quick-Step » au moment où il a acquis le nom de domaine et qu'il a utilisé le nom de domaine en vue

d'offrir des services et des produits de bonne foi sans aucune intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion.

Finalement, le détenteur souligne qu'il ne s'est jamais opposé au transfert du nom de domaine à la plaignante et que la somme demandée de 1.100 € n'est en rien spéculative et onéreuse. Il fait également valoir que le seul fait d'avoir mis le site en quarantaine et renoncé au nom de domaine n'est pas un signe de mauvaise foi et que cette procédure est en fait inutile parce que le nom de domaine aurait à nouveau été disponible après la période de quarantaine de 40 jours. Selon le détenteur, le plaignant n'a introduit la procédure que dans la perspective d'éviter de rembourser au détenteur les frais d'acquisition du nom de domaine et d'hébergement du site y correspondant encourus par lui.

## **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 sur la base de ce règlement et des Lignes directrices de DNS.BE.

Conformément à l'article 10(b)(1) des conditions générales pour l'enregistrement des noms de 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. Identité ou ressemblance au point de prêter confusion à une marque ou signe du plaignant**

Le plaignant a démontré que le nom de domaine est identique à la marque antérieure « quickstep » (ou « quick-step ») du plaignant.

L'utilisation du nom de domaine par le détenteur qui commercialise des meubles, des tissus et des articles de décoration (à savoir : des produits qui se trouvent dans le même segment que les produits du plaignant, ou à tout le moins un secteur complémentaire) est de nature à créer un risque de confusion.

La première condition de l'article 10(b)(1) est donc remplie.

### **6.2. Absence de droit et intérêt légitime au chef du détenteur**

Afin de remplir la seconde condition de l'article 10(b)(1) des conditions générales, le plaignant doit prouver que le détenteur n'a aucun droit et intérêt légitime sur le nom de domaine.

Le tiers décideur est d'avis que le plaignant a établi à suffisance que le détenteur n'a pas de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine.

Le détenteur reste en défaut de démontrer le contraire.

L'article 10(b)(3) des conditions générales donne une liste non-exhaustive de circonstances que le détenteur peut utiliser pour démontrer un droit ou un intérêt légitime.

En l'espèce, le détenteur n'est en mesure d'invoquer aucune de ces circonstances.

Le détenteur prétend qu'il a vendu, au moins pendant quelque temps, des produits « Quick-Step » du plaignant. Il convient d'observer que cette circonstance n'est pas établie car le détenteur n'en apporte aucune preuve. Même s'il s'avérait que le détenteur a vendu des produits « Quick-Step » pendant une certaine période, cela ne suffirait pas pour en conclure qu'il s'agissait d'une utilisation du nom de domaine en vue d'une offre de bonne foi de produits et de services. Un distributeur (officiel ou non) qui obtient, en son nom propre et sans autorisation du producteur, un enregistrement de nom de domaine correspondant à la marque du producteur ne peut pas être considéré comme agissant de bonne foi (cf. par analogie l'article 6*septies* de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle)<sup>1</sup>. En tout état de cause, il apparaît qu'à l'heure actuelle, le détenteur n'offre pas (ou plus) en vente de produits « Quick-Step ». En l'absence d'une offre de bonne foi de produits ou services sous le nom « Quick-Step », le détenteur ne peut pas se prévaloir de la première circonstance pour justifier l'existence dans son chef d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine.

Le détenteur n'est pas non plus connu sous le nom de domaine, son magasin étant connu sous le nom « Côté Déco » (absence de la deuxième circonstance visée à l'article 10(b)).

Le détenteur ne démontre pas non plus qu'il fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine au sens de la troisième circonstance de l'article 10(b)(3) des conditions générales.

Il s'ensuit que le détenteur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine et que la deuxième condition de l'article 10(b)(1) est donc également satisfaite.

### 6.3. Enregistrement ou utilisation de mauvaise foi

Pour remplir la troisième condition de l'article 10(b)(1) des conditions d'enregistrement, le plaignant doit démontrer que le détenteur a enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Il suffit que le nom de domaine ait été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

L'article 10(b)(2) contient une liste non-exhaustive de circonstances qui permettent d'établir la mauvaise foi.

---

<sup>1</sup> Voy. également p.ex. Trib. Commerce Bruges, 30 mars 2006 : « Un vendeur qui fait usage des noms de domaine d'un fournisseur ne crée pas seulement l'impression qu'il appartient au réseau officiel de distributeurs du fournisseur, mais en outre il se procure un avantage injustifié en créant une confusion avec les marques, les noms commerciaux et les dénominations sociales du fournisseur. Un tel usage est un manquement aux usages honnêtes en matière commerciale dès lors qu'il détourne d'une manière illicite les marques, le nom et la réputation du fournisseur. »

Tout d'abord, le plaignant soutient que la première circonstance peut être retenue car le détenteur a requis un montant de 1.100 € pour le transfert du nom de domaine, « soit une indemnité supérieure au coût directement lié au nom de domaine ».

Vu les faits, le tiers décideur n'est pas convaincu que le détenteur ait enregistré ou acquis le nom de domaine « essentiellement aux fins de le vendre au plaignant pour un prix excédant le montant des frais en rapport direct avec l'acquisition de ce nom de domaine ». Certes, le montant de 1.100 € excède les frais d'acquisition du nom de domaine en 2001, et le détenteur ne peut réclamer les frais de renouvellement du nom de domaine (de 2001 à 2012) et les frais de l'hébergement du site web y correspondant. Néanmoins, ce montant n'est pas « spéculatif » au sens où il procurerait un gain financier au détenteur, celui-ci ayant sans doute dépensé un tel montant pour maintenir le nom de domaine et s'étant immédiatement déclaré prêt à transférer le nom de domaine. Ainsi, le tiers décideur est d'avis que la première circonstance de l'article 10(b)(2) n'est pas réalisée dans le cas d'espèce.

Le plaignant fait également valoir que le détenteur empêche le plaignant d'enregistrer sa marque « Quick-Step » en tant que nom de domaine et que ceci est constitutif de mauvaise foi dans le chef du détenteur.

A cet égard, le tiers décideur souligne que la deuxième circonstance de l'article 10(b)(2) n'est rencontrée que si le détenteur du nom de domaine est coutumier d'une telle pratique. Le plaignant n'apporte pas la preuve que le détenteur a adopté un tel type de comportement habituel.

Le plaignant soutient aussi que le détenteur a sciemment utilisé le nom de domaine afin d'obtenir un avantage commercial en attirant les internautes vers le site web du détenteur [www.cote-deco.be](http://www.cote-deco.be) et que le risque de confusion avec la marque « Quick-Step » quant à l'origine, le sponsoring, le lien ou l'approbation du site web est particulièrement grand (cf. quatrième circonstance de l'article 10(b)(2)).

Le tiers décideur considère qu'il est suffisamment établi que les visiteurs du site web [www.quickstep.be](http://www.quickstep.be) (préalablement à la suppression du nom de domaine suite à l'échange de correspondance entre les parties) étaient automatiquement redirigés vers le site web du magasin « Côté Déco » exploité par le détenteur. De ce fait, une confusion avec la marque « Quick-Step » du plaignant est probable car le magasin « Côté Déco » vend des meubles, des tissus et des articles de décoration, en ce compris du parquet.

Le tiers décideur souligne également que les circonstances mentionnées dans l'article 10(b)(2) ne sont pas exhaustives. D'autres circonstances peuvent être pertinentes pour décider que le nom de domaine a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Dans le cas présent, le caractère probablement notoire de la marque fort médiatisée « Quick-Step » et la complète identité entre le nom de domaine et la marque du plaignant sont des preuves circonstanciées qui contribuent à la mauvaise foi dans le chef du détenteur (voy. p.ex. CEPINA Aff. No. 44025 du 2 janvier 2003, Allianz AG c. Constantin European Internet Club ASBL). En utilisant la marque notoire « Quick-Step » en tant que nom de domaine, le détenteur a sans doute pu générer un trafic beaucoup plus élevé sur son propre site.

Enfin, le détenteur souligne que, si le plaignant avait attendu 40 jours (la période de quarantaine), le nom de domaine aurait à nouveau été disponible. Le détenteur en déduit que le plaignant a introduit cette procédure d'une manière abusive, avec le seul motif de ne pas devoir rembourser les frais d'acquisition du nom de domaine au détenteur. Cet argument ne tient pas. Le fait que le nom de domaine devienne à

nouveau disponible après la période de quarantaine ne garantit pas que le plaignant aurait pu obtenir le nom de domaine après cette période de quarantaine. La possibilité d'enregistrer le nom de domaine dès la fin de la période de quarantaine existerait en effet pour tout tiers. Suivant le principe de « first come, first served » un tiers aurait parfaitement pu enregistrer le nom avant le plaignant. C'est donc à tort que le détenteur soutient que la mise en quarantaine du nom de domaine aurait le même effet que son transfert au plaignant.

Vu toutes ces circonstances, le tiers décideur est d'avis que la troisième condition de l'article 10(b)(1) est également remplie.

## **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 au plaignant l'enregistrement du nom de domaine "quickstep.be".

Bruxelles, 12 juin 2012.



---

Le tiers décideur  
Benoit Michaux

