

CEPANI

LE CENTRE BELGE D'ARBITRAGE ET DE MÉDIATION

AFFAIRE N° 444197 - GALERIELAFAYETTE.BE

LES GALERIES LAFAYETTE S.A. DE DROIT FRANÇAIS

C.

M. ALEXANDER KATTAM

DÉCISION DU TIERS-DÉCIDEUR

18 AOÛT 2023

^{DS}
FDV

1. Les parties

***La Plaignante* : SOCIÉTÉ ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE**

ayant son siège social 40, Boulevard Haussmann à 75009 Paris (France)

Ci-après dénommée « la Plaignante »,

Représentée par

Nathalie DREYFUS, 78, avenue Raymond Poincaré à 75116 Paris (France)

***Le Détenteur du nom de domaine* : Alexander KATTAM**

ayant son domicile 8, rue Joseph Junck à 1839 Luxembourg (Luxembourg)

Ci-après dénommé « le Détenteur du nom de domaine »,

2. Le nom de domaine

Nom de domaine : **galerielafayette.be**

Enregistré le : 2 octobre 2022

Ci-après dénommé « le nom de domaine »

3. Antécédents de la procédure

1. Le 30 juin 2023, la Plaignante a déposé plainte auprès du CEPANI concernant l'enregistrement du nom de domaine « galerielafayette.be » en application du Règlement CEPANI pour la résolution des litiges concernant les noms de domaine et des lignes directrices pour la résolution des litiges de DNS.be.
2. Le 1^{er} août 2023, le CEPANI nous a désigné comme tiers décideur dans cette affaire et nous a transmis copie du dossier complet. Cette désignation a été notifiée au représentant de la Plaignante et au Détenteur du nom de domaine par un courrier du même jour.
3. Les débats ont été clos le 8 août 2023.

4. Les faits

4. La Plaignante est, selon la plainte, une société française spécialisée dans le commerce de mode en centre-ville et est présente, entre autres, à Paris, Berlin, Pékin, Jakarta, Dubaï, Istanbul, Doha, Shangai et Luxembourg.

La Plaignante est également active sur Internet, et exploite principalement le nom de domaine suivant : « galerieslafayette.com », enregistré le 1^{er} août 1997. Elle est également détentrice du nom de domaine « galerieslafayette.be », enregistré le 10 janvier 2013.

La Plaignante est par ailleurs titulaire des marques de l'Union européenne suivantes :

- La marque verbale « GALERIES LAFAYETTE » n° 011466547, enregistrée le 31 mai 2013 et qui désigne des produits en classes 24, 31 et 34 ;
- La marque verbale « GALERIES LAFAYETTE » n° 012602652, enregistrée le 27 août 2014 et qui désigne des produits et services en classes 18, 25, 35 et 45.

5. Le 2 octobre 2022, le Détenteur du nom de domaine a enregistré le nom de domaine « galerielafayette.be ».
6. Les parties n'ont pas résolu le litige à l'amiable.

5. Position des parties

5.1. Position de la Plaignante

7. Il apparaît de la plainte (p. 4) que la Plaignante demande que le nom de domaine « galerielafayette.be » lui soit transféré en application de l'article 10 des conditions générales d'enregistrement des noms de domaine .be.

La Plaignante soutient, dans un premier temps, que le nom de domaine « galerielafayette.be » est similaire à ses marques de l'Union européenne « GALERIES LAFAYETTE » et à ses noms de domaine « galerieslafayette.com » et « galerieslafayette.be ».

Dans un deuxième temps, la Plaignante soutient que le Détenteur du nom de domaine ne détient ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine « galerielafayette.be » en ce qu'il ne est pas connu sous la dénomination « Galeries Lafayette », et qu'il n'est pas autorisé ou licencié pour utiliser les marques de la Plaignante.

La Plaignante fait valoir, en troisième lieu, que l'enregistrement du nom de domaine « galerielafayette.be » a été effectué de mauvaise foi car le Détenteur ne pouvait ignorer l'existence de la Plaignante et de ses marques, et que le Détenteur fait usage de ce nom de domaine de mauvaise foi en proposant celui-ci à la vente le nom immédiatement après son enregistrement.

5.2. Position du Détenteur du nom de domaine

8. Le Détenteur du nom de domaine a répondu à la plainte en indiquant dans un courriel du 1^{er} août 2023 que « *C'est la honte de la société la fayette de prendre un avocat et de faire un drama [sic] que d'acheter le nom de domaine sur dan.com pour 2000€* ».

6. Discussion et conclusions

9. Conformément à l'article 10, b), 1), des conditions générales de DNS.be, pour prospérer dans sa demande de transfert, la Plaignante doit faire valoir et prouver que :

« i) le nom de domaine du titulaire 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 lequel le Plaignant a des droits ; et

ii) le titulaire n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et

iii) le nom de domaine du titulaire a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi ».

(i) « Est identique ou ressemble au point de prêter confusion à... »

10. Conformément à l'article 10, b), 1), i), des conditions générales de DNS.be, la Plaignante doit prouver que le nom de domaine contesté 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 lequel la Plaignante a des droits.

Au regard de cette première condition, l'enregistrement par la Plaignante de noms de domaine n'est pas pertinent.

11. La Plaignante expose être titulaire de deux marques de l'Union européenne « GALERIES LAFAYETTE », auxquelles le nom de domaine « galerielafayette.be » ressemble au point de prêter à confusion avec elles.

La marque verbale de l'Union européenne n° 011466547 « GALERIES LAFAYETTE » a été déposée le 4 janvier 2013 et enregistrée le 31 mai 2013 (voy. annexe 4 de la plainte). Cette marque désigne des produits en classes 24, 31 et 34.

La marque verbale de l'Union européenne n° 012602652 « GALERIES LAFAYETTE » a été déposée le 14 février 2014 et enregistrée le 27 août 2014 (voy. annexe 4 de la plainte). Cette marque désigne des produits et services en classes 18, 25, 35 et 45.

12. Les marques verbales ne sont pas identiques au nom de domaine contesté. Toutefois, pour que la première condition soit remplie, il suffit que le nom de domaine ressemble au point de prêter à confusion avec l'une ou l'autre de ces marques.

Premièrement et conformément à une jurisprudence constante, le suffixe (ccTLD) « .be » n'est pas pris en compte pour vérifier l'identité ou la similitude entre les droits antérieurs de la Plaignante et le nom de domaine contesté.

Deuxièmement, il convient de noter que le nom de domaine contesté reprend presque entièrement les marques verbales antérieures de la Plaignante « GALERIES LAFAYETTE ». Seule la lettre « s » du mot « galeries » n'est pas repris dans le nom de domaine contesté.

13. Par conséquent, et sans aucun doute, le nom de domaine ressemble au point de prêter à confusion aux droits antérieurs de la Plaignante mentionnés ci-dessus.

La première condition est donc remplie.

(ii) Les droits et intérêts légitimes du Détenteur du nom de domaine

14. Conformément à l'article 10, b), 1), ii) des conditions générales, la Plaignante doit prouver que le Détenteur du nom de domaine n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine contesté.

15. La Plaignante soutient que le Détenteur du nom de domaine n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine contesté en raison de l'existence de droits antérieurs appartenant à la Plaignante, du fait que le Détenteur ne saurait raisonnablement mener une activité légitime via ce nom de domaine en raison de sa similitude importante avec la marque renommée de la Plaignante, du fait que le Détenteur du nom de domaine n'a pas reçu l'autorisation de la Plaignante de faire usage du nom protégé « GALERIES LAFAYETTE » et du fait que le nom de domaine contesté serait mis en vente.

16. Le Détenteur du nom de domaine n'a fourni aucune réponse un tant soit peu précise et pertinente sur ce point.

17. Prenant en considération la difficulté de prouver un fait négatif (« *negativa non sunt probanda* »), la charge de la preuve que le Détenteur du nom de domaine n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine contesté est considérée comme satisfaite quand, en prenant en considération, tous les éléments de l'espèce, la Plaignante peut raisonnablement affirmer qu'elle n'est pas au courant de l'existence d'une raison ou circonstance qui serait indicative d'un tel droit ou intérêt légitime dans le chef du Détenteur du nom de domaine (voy. entre autres : WIPO, D2001-1020, « pokemonplanet.com » ; CEPANI, 444145, « Disney-store.be » ; CEPANI, 444140, « meguiarsshop.be »).

En l'espèce, il n'y a aucune raison apparente ni circonstance permettant de conclure à l'existence d'un tel droit ou intérêt légitime. La circonstance que le Détenteur du nom de domaine a tenté de le vendre sans aucune explication sur la ou les raisons pour lesquelles il en a demandé l'enregistrement, indique qu'il ne justifie d'aucun droit ou intérêt légitime, ni même n'y prétend, en raison d'activités ou de projets quelque peu concrets et

crédibles en rapport avec ce signe. Dès lors, la charge de la preuve qu'il existe un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine, ne repose plus sur la Plaignante mais sur le Détenteur du nom de domaine.

Par conséquent, la déclaration de la Plaignante est réputée suffisante pour déterminer l'absence de droits et d'intérêts légitimes dans le chef du Détenteur du nom de domaine (CEPANI, 444137, « sddebouchage.be » ; CEPANI, 444130, « charlottetilbury.be »).

- 18.** Au regard de ce qui précède, et au sens de l'article 10, b), 1 (ii) des Conditions générales DNS.be, le Détenteur du nom de domaine n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine contesté.

(iii) Enregistré ou utilisé de mauvaise foi

- 19.** Conformément à l'article 10, b), 1), iii), des conditions générales, la Plaignante doit apporter la preuve que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

L'article 10, b), 2), des conditions générales énonce certaines circonstances permettant de démontrer que l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine a été ou est fait de mauvaise foi.

- 20.** La Plaignante soutient que le nom de domaine contesté a été enregistré et est également utilisé de mauvaise foi.

Selon la Plaignante, en substance, il serait impossible que le Détenteur du nom de domaine n'ait pas eu connaissance de l'existence de la Plaignante et de ses marques lors de l'enregistrement du nom de domaine contesté.

La Plaignante soutient également en substance que l'usage de mauvaise foi du nom de domaine contesté se déduirait de la mise en vente immédiate du nom de domaine par le Détenteur suite à son enregistrement.

- 21.** Le Détenteur du nom de domaine n'a pas fourni de réponse sur ce point.

- 22.** Il convient tout d'abord de noter que la notion de mauvaise foi est une notion large et que selon la jurisprudence du CEPANI, il suffit que le nom de domaine ait été enregistré de mauvaise foi ou qu'il fasse l'objet d'un usage de mauvaise foi, ces deux conditions formant une alternative (CEPANI, 444147, « sd-debouchages.be et sddebouchages.be »).

- 23.** La mauvaise foi peut être prouvée par tout moyen raisonnable, en ce compris par des présomptions fondées sur des circonstances qui indiquent, avec un degré raisonnable de certitude, que le Détenteur du nom de domaine connaissait ou devait connaître les droits antérieurs de la Plaignante et que le Détenteur du nom de domaine a néanmoins enregistré le nom de domaine (voy. entre autres : CEPANI, 444150, « sddeboucheur.be et sd-deboucheur.be »).

La liste des circonstances permettant de démontrer l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine, reprise à l'article 10, b), 2) des conditions générales, est simplement illustrative et ne devrait dès lors pas être considérée comme exhaustive (voy. entre autres : CEPANI, 444127, « anantara.be »).

La mauvaise foi est à comprendre conformément au droit commun comme la connaissance par le Détenteur du nom de domaine que la Plaignante, qu'il ne doit d'ailleurs pas avoir identifié avec précision, jouissait antérieurement d'une situation de fait ou d'un droit en conflit avec l'enregistrement ou l'usage litigieux (CEPANI, 44436, « bollere-logistics.be »). En d'autres termes, le Détenteur du nom de domaine a une telle connaissance lorsqu'il sait ou devait savoir qu'un tiers utilisait déjà le signe enregistré ou un signe ressemblant ou qu'il détenait déjà un droit à son sujet.

24. Le Détenteur du nom de domaine ne pouvait ignorer l'existence des droits de la Plaignante sur les marques de l'Union européenne « GALERIES LAFAYETTE » lorsqu'il a enregistré le nom de domaine contesté (voy. entre autres : WIPO, D2009-0323, « Hoffmann-La Roche AG c. P. Martin » ; WIPO, D2010-1071, « RapidShare AG, Christian Schmid c. Protected Domain Services/Dmytro Gerasymenko »), ni encore moins l'usage par un tiers (en l'occurrence la Plaignante ou une société de son groupe) d'un tel signe. En effet, indépendamment du fait que la Plaignante affirme être mondialement connue, en ce compris en Belgique, et indique sur son site internet « groupegallerieslafayette.fr » que plus d'un million de personnes visitent tous les jours ses 280 magasins et ses sites d'e-commerce, et qu'elle fait ainsi usage de plusieurs marques, dont ses marques « GALERIES LAFAYETTE » (voy. annexes 3 de la plainte), la notoriété des magasins Galeries Lafayette ne laisse place à aucun doute raisonnable. Leur présence à Luxembourg, ville du domicile du Détenteur du nom de domaine, contribue à se persuader que celui-ci ne pouvait pas ignorer l'usage de ce signe par un tiers antérieurement à l'enregistrement. Il s'impose de conclure à la mauvaise foi du Détenteur du nom de domaine lors de l'enregistrement.

25. Par ailleurs, il convient de noter que le Détenteur du nom de domaine n'utilise pas lui-même le nom de domaine, ce qu'il a indiqué dans son courriel du 20 janvier 2023 au conseil de la Plaignante (voy. annexe 6 de la plainte) et qu'il le proposait déjà en vente à cette date. Le Détenteur du nom de domaine a également informé le conseil de la Plaignante à plusieurs reprises que des acheteurs potentiels étaient intéressés (voy. annexe 6 de la plainte) et que la Plaignante pouvait acheter le nom de domaine contesté pour un prix s'élevant à 9.800 euros. Ainsi, ces faits démontrent que le nom de domaine a été utilisé essentiellement, sinon exclusivement, aux fins de le vendre à la Plaignante ou à un concurrent de celle-ci.

Ne faire d'un nom de domaine aucun autre usage que le « parquer » sur l'un ou l'autre site inactif (et en empêcher ainsi l'appropriation) ou le proposer à la vente alors qu'on sait ou qu'on ne peut pas ignorer qu'il peut prêter à confusion avec un signe utilisé ou protégé antérieurement par un tiers, constitue intrinsèquement une utilisation de mauvaise foi.

26. Par conséquent, le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

7. Décision

Le tiers décideur décide, conformément à l'article 10, e), des conditions générales pour l'enregistrement des noms de domaine sous le domaine « .be » opéré par DNS.be et du règlement du CEPANI pour la résolution des litiges en cette matière, que l'enregistrement du nom de domaine « galerielafayette.be » sera transféré à la Plaignante.

Ainsi fait à Bruxelles, le 18 août 2022

Le tiers décideur,

DocuSigned by:

F5DEAB96CB98409...
Fernand de Visscher