

CENTRE BELGE D'ARBITRAGE ET DE MEDIATION

DECISION DU TIERS DECIDEUR

AFFAIRE N°44445 : lexon-design.be

1 LES PARTIES

Le Plaignant : Lexon, société par actions simplifiée, numéro SIREN 342 979 044, ayant son siège social 91, avenue Jean-Baptiste Clément, 92100 Boulogne-Billancourt, France ;

Représentée par Elise Moine, avocate, dont le cabinet est établi 31, rue de la Baume, 75008 Paris, France, +33 145 263 690, gm@germainmaureau.com ;

Plaignante ;

Le Titulaire : Tanit, société par actions simplifiées, numéro SIREN 401 639 224, ayant son siège social 90, Grande Rue, 59100 Roubaix, France ;

Ayant comme personne de contact Monsieur Ludovic Carré, +33 320 020 020, carre@shirt-tee-shirt.fr;

Titulaire du nom de domaine lexon-design.be ;

Le Titulaire n'a pas de représentant.

2 LE NOM DE DOMAINE

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

3 ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

Le 3 avril 2018, la Plaignante a introduit une plainte (ci-après la « Plainte ») auprès du secrétariat du CEPANI.

Le 25 avril 2018, le Titulaire a répondu via le formulaire de réponse.

Le 2 mai 2018, le CEPANI a désigné Maître Etienne Wéry en sa qualité de tiers-décideur (ci-après, le « Tiers Décideur »).

Il était initialement prévu que les débats soient clôturés le 11 mai 2018.

Suite à l'envoi d'un mémoire en réponse par la Plaignante le 11 mai 2018, le Tiers Décideur a pris la décision d'offrir au défendeur (le Titulaire), la possibilité de formuler ses dernières observations, ce qui a été fait le 25 mai 2018 sous la forme d'un complément de réponse.

Le 25 mai 2018, les débats ont été clôturés.

4 LES FAITS

La Plaignante détient plusieurs marques :

- Une marque figurative internationale, « Lexon », n° 570777, pour les classes 9, 14, 16, 18, et 34, demandée le 7 juin 1991 et enregistrée le 7 juin 1991.
- Une marque figurative de l'Union européenne, « Lexon », n° 004471777, pour les classes 9, 14, 16, et 18, demandée le 20 mai 2005 et enregistrée le 18 septembre 2008.
- Une marque verbale de l'Union européenne, « Lexon », n° 010097509, pour les classes 11, 20, et 21, demandée le 5 juillet 2011 et enregistrée le 8 décembre 2011.

La Plaignante détient aussi :

- le nom de domaine lexon-design.com depuis le 5 mai 1999. Elle y propose ses produits : accessoires électroniques, de bureau, de voyage, de loisir, bagages, des objets design et conviviaux, conçus pour une utilisation quotidienne, agréable et plaisante avec une forte connotation technologique.

Le **Titulaire** détient :

- la marque verbale française « Lexon design », n° 3778995, pour les classes 11 et 21, demandée le 2 novembre 2010, enregistrée le 26 août 2011.

La demande d'enregistrement du Titulaire a, à l'époque, fait l'objet d'une opposition de la part de la Plaignante, formée le 24 janvier 2011.

L'opposition a abouti à une décision de rejet partiel, le 26 juillet 2011 :

- L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *Lampe d'éclairage à led de sac à main ; led de sac à main. Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrans pour l'horlogerie ; médailles ; montre, horloge, porte clé. Articles de bureau à l'exception des meubles contenus dans un coffret. Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; sacs (publicitaire et d'affaire) à dos, de voyage, malles et valises (publicitaire et d'affaire), parapluies (publicitaire et d'affaire). Sac à dos, sac de voyage, porte documents, valise, trousse de toilette, valise à roulette, conférencier, sac de sport, sac à main, sac bandoulière, bloc note, trousse de voyage, pochette pour ordinateur portable. Housse à vêtement (penderie) ».*
- En revanche, l'opposition n'est pas justifiée pour les produits suivants : « *Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; lampes de poche ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; lampe d'intérieur, lampe torche, lampe d'ambiance, objet lumineux (lampe d'éclairage) de décoration, lampe d'éclairage rechargeable, lampe d'éclairage électronique rechargeable, lampe d'éclairage à Led doté d'un port Usb à connecter à un ordinateur »*, au motif que ces produits s'entendent respectivement de dispositifs techniques permettant d'éclairer, de diffuser et de contrôler la chaleur ainsi que d'assurer une arrivée d'eau dans un lieu déterminé, et qu'ils n'ont pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « *appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique* » qui s'entendent d'appareils et instruments destinés exclusivement à acheminer, à répartir, à

modifier la tension, à emmagasiner, à amener au degré d'intensité voulue et à actionner le courant électrique.

- L'opposition n'a pas non plus été déclarée justifiée pour les « *services à café* » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de l'ensemble des récipients qui servent à préparer, à servir, à boire ou à présenter le café et n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « *distributeurs automatiques* » de la marque antérieure qui désignent des appareils distribuant mécaniquement des produits ;

Le **Titulaire** détient aussi :

- le nom de domaine lexon-design.fr depuis le 29 avril 2010.

Ce nom de domaine, identique au nom de domaine litigieux sous réserve de l'extension ccTLD .fr, a fait l'objet d'une demande de transmission initiée par la Plaignante devant l'AFNIC, introduite le 4 décembre 2015.

Cette demande a été refusée, par décision du 19 janvier 2016. Actuellement, le nom de domaine lexon-design.fr redirige vers le nom de domaine shirt-tee-shirt.fr, qui renvoie à un site web du Titulaire.

Le **Titulaire** détient encore :

- le nom de domaine litigieux, lexon-design.be, depuis le 29 janvier 2016. Il n'y a pas de site actif accessible depuis ce nom de domaine.

5 LES ARGUMENTS INVOQUES PAR LES PARTIES

5.1 SUR LA PREMIÈRE CONDITION : LA CONFUSION

La Plaignante estime qu'il existe entre ses signes distinctifs et le nom de domaine litigieux une ressemblance de nature à générer une confusion. Cela est dû à la présence de la dénomination Lexon, sur laquelle la Plaignante dispose notamment de droits de marque, ainsi que du terme descriptif « design ».

A l'appui de cette thèse, elle invoque la décision de l'INPI du 16 juillet 2011, qui a reconnu l'existence d'un risque de confusion entre la marque communautaire Lexon et la demande d'enregistrement de la marque française Lexon Design, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté (Annexe 4 de la Plaignante).

Le Titulaire ne se prononce pas spécifiquement sur cette question.

5.2 SUR LA DEUXIÈME CONDITION : LE DROIT OU L'INTÉRÊT LÉGITIME

La Plaignante évoque que le Titulaire a par le passé été revendeur des produits Lexon, mais que leurs relations commerciales ont cessé, suite à un paiement tardif ayant nécessité une mise en demeure en 2011.

Elle explique que l'attitude du Titulaire a brisé définitivement la confiance requise entre les deux partenaires commerciaux.

Il en résulte que le Titulaire n'est plus revendeur officiel et ne figure par exemple plus sur la liste officielle des distributeurs présente sur le site de la Plaignante.

Selon le Titulaire, le paiement tardif d'une facture en 2011, fait exceptionnel, isolé, et dû à des problèmes de santé d'un gérant, est un alibi infondé.

Il explique qu'après avoir vendu les produits Lexon entre 2008 et 2010 sur son site de vente en ligne généraliste, il a initié une diversification de son offre sur plusieurs sites plus spécialisés. C'est dans ce contexte qu'il explique avoir enregistré, en 2010, le nom de domaine lexon-design.fr destiné à créer un espace de vente dédié aux produits Lexon. Face à la réaction négative de la Plaignante, le Titulaire dit qu'il a préféré ne pas exploiter ce nom de domaine jusqu'à ce que les deux sociétés parviennent à un accord.

Le Titulaire explique que les relations se sont malgré tout poursuivies par la suite, mais de manière limitée. Il aurait par exemple encore eu un accès à un espace accessible uniquement aux revendeurs actifs sur le site de la Plaignante (Annexes 4 et 5 du Titulaire). Il a certes cessé de vendre les produits Lexon, mais dit avoir continué à recevoir les tarifs, informations et liens vers la base de données de Lexon.

Le Titulaire explique qu'il désirait à l'époque reprendre des relations commerciales normalisées mais Lexon s'y opposait de manière unilatérale et discriminatoire par rapport aux autres revendeurs sur le marché, aboutissant à une situation de concurrence déloyale.

En janvier 2016, le rejet de la demande de transmission de lexon-design.fr devant l'AFNIC conforte le Titulaire dans la légitimité de son action, et il recontacte Lexon pour lui faire part de la création de son site à cette adresse. Le Titulaire affirme qu'il aurait alors reçu de la part de la Plaignante l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation de ce site, qu'il développe, et sur lequel il intègre l'ensemble des produits Lexon. Le Titulaire ne fournit toutefois aucune preuve des éléments qui précèdent.

Parallèlement, il dépose le nom de domaine lexon-design.be.

Ensuite, lors de la première commande de produits Lexon qui suit, la Plaignante lui oppose un refus de livraison, invoquant notamment le problème de paiement tardif survenu des années plus tôt. Aux yeux du Titulaire, cette attitude consistant à autoriser la création du site, puis à refuser les commandes, serait un piège de la part de la Plaignante.

La Plaignante, elle, conteste formellement qu'elle aurait communiqué en 2016 l'information nécessaire à la réalisation d'un site, ou qu'elle aurait eu l'intention de reprendre la livraison de commandes, cinq ans après avoir arrêté celles-ci et après dépôt du nom de domaine lexon-design.fr par le Titulaire.

De manière plus large, elle avance en outre qu'elle n'a jamais donné d'autorisation ou de licence au Titulaire, de déposer ou réserver le signe distinctif Lexon à titre de marque, nom de domaine, ou dénomination sociale, et l'a même enjoint à prendre l'engagement de ne pas le faire.

Un autre point de désaccord tient au projet du Titulaire d'offrir la personnalisation des produits Lexon. Selon lui, aussi bien la Plaignante que des partenaires de la Plaignante y procèdent (Annexes au complément de réponse du 25 mai 2018), et son projet serait viable et utile. La Plaignante, de son côté, affirme que les produits Lexon, au design épuré, n'ont pas vocation à être modifiés et personnalisés, et qu'elle n'entend pas proposer de tels services. Ce n'est pas parce que certains revendeurs offrent ces services de personnalisation que cela serait autorisé. De plus, le projet du Titulaire ne saurait lui conférer aucun droit sur la marque Lexon.

La Plaignante considère aussi que l'absence de droit ou intérêt légitime se déduit des éléments suivants : le Titulaire n'a ni dénomination sociale Lexon, ni marque Benelux. Il ne dispose que d'une marque française, partiellement rejetée pour les produits similaires ou identiques à ceux de la Plaignante. De plus, le nom de domaine lexon-design.be ne redirige vers aucun site web.

Le Titulaire ne conteste pas l'absence de dénomination sociale Lexon ou de marque pour le Bénélux, mais estime qu'il a aussi un intérêt à déposer le nom de domaine litigieux, vu la position géographique de Roubaix, qui fait de la Belgique un débouché commercial naturel. De plus, il dispose de la marque verbale française « Lexon design », n° 3778995. Il estime donc qu'il serait inconcevable que la propriété du nom de domaine lexon-design.be lui soit retirée.

Au sujet de l'inactivité du nom de domaine lexon-design.be, et l'absence de disposition prise pour en commencer l'exploitation, le Titulaire estime qu'elle n'est due qu'à sa volonté conciliatrice, en attendant qu'il soit mis fin aux contestations de la Plaignante.

5.3 SUR LA TROISIÈME CONDITION : LA MAUVAISE FOI

La Plaignante est d'avis que le dépôt du nom de domaine lexon-design.be ne peut être vu que comme une tentative de perturber ses activités commerciales, en raison du climat tendu entre parties. En effet, le Titulaire connaît l'existence des marques de la Plaignante, son opposition au dépôt de la marque Lexon Design et des noms de domaine, et au développement des sites web du Titulaire, en plus de l'arrêt des relations commerciales entre parties.

De plus, selon la Plaignante, la mauvaise foi se déduit du fait que le nom de domaine pointe vers une page inactive et que le Titulaire n'a pris aucune disposition pour l'utiliser.

Le Titulaire estime que le dépôt du nom de domaine lexon-design.be s'est fait de bonne foi, pour un projet respectueux des droits et produits de la Plaignante, et seulement après la décision de l'AFNIC au sujet du nom de domaine lexon-design.fr, qui confirmait la légitimité de son action.

De surcroît, le Titulaire prétend qu'il n'a jamais revendu de nom de domaine lui ayant appartenu, et que gagner de l'argent sur les commerces de noms de domaine n'a jamais été son intention. Au contraire, il désire commercialiser des produits Lexon authentiques sur ce site, et l'inexistence actuelle de site ne serait due qu'à sa volonté de conciliation dans l'attente d'une résolution du litige.

6 AVIS DU TIERS-DÉCIDEUR

6.1 LES CRITÈRES APPLICABLES

Conformément à l'article 16.1 du règlement CEPANI pour la résolution des litiges concernant les noms de domaine, le Tiers Décideur tranche en appliquant les critères prévus aux lignes directrices pour la résolution des litiges de DNS.be. Ces conditions sont au nombre de trois ; le plaignant doit faire valoir et prouver que :

1. 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
2. le détenteur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache ; et
3. le nom de domaine du détenteur a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

L'usage de la conjonction de coordination « et » implique que ces conditions sont cumulatives : elles doivent toutes les trois être rencontrées pour que la plainte puisse être accueillie.

6.2 SUR LA PREMIÈRE CONDITION

La Plaignante est titulaire de plusieurs marques « Lexon » et elle dépose copie des enregistrements en annexe à sa plainte.

La Plaignante détient aussi le nom de domaine lexon-design.com sur lequel elle propose ses produits : accessoires électroniques, de bureau, de voyage, de loisir, bagages, des objets design et conviviaux, conçus pour une utilisation quotidienne, agréable et plaisante avec une forte connotation technologique.

Le nom de domaine enregistré par le Titulaire est « lexon-design.be ».

Il est unanimement admis que les suffixes ccTLD et gTLD ne doivent pas être pris en compte pour l'analyse de la première condition (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).

Le tiers-décideur est d'avis que la première condition est satisfaite :

- La marque est reproduite in extenso dans le nom de domaine litigieux ;
- Il y a certes adjonction du terme « -design » mais cet ajout n'est pas de nature à énerver la conclusion du Tiers-décideur car (i) cela rapproche le nom de domaine litigieux du nom de domaine utilisé commercialement par la plaignante et (ii) le terme générique « design » est peu différenciant en l'espèce dans la mesure où l'activité des parties se situe précisément dans le secteur des objets de style.

On ajoutera que parallèlement aux marques « Lexon » dont la Plaignante est titulaire, celle-ci exploite le nom de domaine lexon-design.com. Bien que le nom de domaine ne soit pas expressément mentionné à l'article 10, b), 1°, du Règlement, on peut considérer que le nom de domaine, lorsqu'il est utilisé effectivement par rapport à des biens ou services déterminés proposés par un opérateur identifié, est assimilable à un nom commercial qui est, lui, visé expressément par le Règlement. Dans ce cas, il faut en conclure que le nom de domaine litigieux est identique (sous réserve du ccTLD) au nom commercial utilisé par la Plaignante pour ses ventes en ligne, ce qui conforte l'idée que la première condition est remplie.

La première condition par l'article 10, b), 1°, du Règlement est remplie.

6.3 SUR LA DEUXIÈME CONDITION

6.3.1 Rappel concernant les pouvoirs du Tiers-Décideur

Le Tiers-Décideur n'est pas un juge : *« il n'appartient pas au panel, dans le cadre d'une procédure UDRP, de trancher des litiges entre parties disposant de droits 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).

Dans le cadre de sa saisine limitée, le Tiers Décideur :

- évalue si les conditions prévues par le Règlement applicable sont satisfaites ou non ;
- ne peut se prononcer sur les circonstances soulevées par les parties que si celles-ci présentent un intérêt pour résoudre cette question ;
- ne se prononce pas sur les questions de droit non-résolues qui excèdent sa saisine limitée et constituent un préalable à sa décision. Le cas échéant, il déclare la plainte non fondée en l'état, et invite les parties à faire trancher ces questions par le juge compétent avant de déposer une nouvelle plainte si elles le souhaitent. (dans le même sens : *Cepani* n° 44192).

6.3.2 Application en l'espèce

Il s'impose de constater qu'au jour où il enregistre le nom de domaine litigieux, le Titulaire dispose d'une marque « Lexon design ».

Certes, le dépôt de cette marque par le Titulaire a fait l'objet, à l'époque, d'une opposition initiée par le Plaignant, mais l'opposition n'a été déclarée que partiellement fondée.

En d'autres termes :

- Le Titulaire disposait d'une marque le jour où il a enregistré le nom de domaine ;
- le nom de domaine qui a été enregistré correspond à cette marque (sous réserve de l'inclusion d'un tiret entre les deux mots, mais ceci n'est pas significatif) ;
- La marque est, à ce jour, en apparence valide à tout le moins pour les produits pour lesquels l'opposition a été rejetée.

Dans ces conditions, le Tiers-décideur est d'avis que le Titulaire dispose apparemment d'un droit sur le nom de domaine litigieux et d'un intérêt légitime qui s'y attache.

Que la marque en question soit déposée en France, ne change rien à cette conclusion. En effet, rien dans le Règlement n'indique qu'il est nécessaire qu'une marque soit déposée dans un Etat membre particulier, pour pouvoir être invoquée comme justification d'un droit ou d'un intérêt légitime dans un autre Etat. De plus, vu la localisation géographique du Titulaire et l'intensité des relations économiques entre la Belgique et la France, il est courant, pour un grand nombre de sociétés, d'exercer des deux côtés de la frontière sans nécessairement déposer de marques dans les deux Etats.

On pourrait objecter le fait que l'historique des relations commerciales entre les parties est pour le moins tumultueuse, et que la marque du Titulaire ne peut que difficilement être exploitée pour les produits en cause sans poser un certain nombre de questions juridiques liées au droit des marques et aux comportements tolérables entre opérateurs économiques concurrents. Le Titulaire pourrait donc, selon le comportement qu'il adoptera, se retrouver à devoir justifier certains de ses actes. Tout ceci excède la saisine limitée du Tiers-Décideur.

La deuxième condition prévue par l'article 10, b), 1°, du Règlement n'est pas remplie.

6.4 SUR LA TROISIÈME CONDITION

Les conditions établies par l'article 10, b), 1°, sont cumulatives.

Dans la mesure où la deuxième condition fait défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner la troisième condition puisque la conclusion du Tiers-Décideur sur ce

point, quelle qu'elle soit, ne serait de toute façon pas de nature à modifier la portée de la décision.

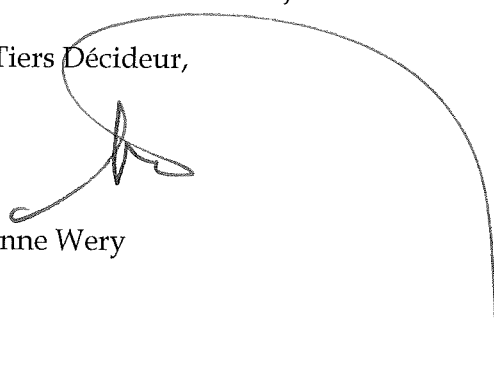
PAR CES MOTIFS,

Pour les raisons exposées ci-dessus, le tiers décideur décide que la plainte n'est pas fondée, et rejette en conséquence la demande de transfert.

Ainsi fait à Bruxelles, le 4 juin 2018.

Le Tiers Décideur,

Etienne Wery

A large, handwritten signature in black ink, starting with a large loop and ending with a long, thin tail that extends downwards.