

SCANNE

Le 27/03/2009

03522

COURT OF APPEALS
Brussels
C.J. -
220
ment,

RG n°A/8480/07

EN CAUSE DE :

La société de droit chypriote **OVIDIO Limited**, dont le siège social est établi à 3075 Limasol (Chypre), Pikioni Street, 4 ;

Demanderesse au principal et en déclaration de jugement commun, représentée et comparant par Me Geert Bogaert et Me Bernard Vanbrabant, avocats, dont le cabinet est établi à 1200 Bruxelles, rue de Neerveld, 101-103,

CONTRE :

Monsieur **Didier M** , domicilié à ,

Défendeur au principal, représenté par Me Etienne Wéry, avocat, dont le cabinet et sis à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne, 224,

EN PRESENCE DE :

L'A.S.B.L. EUROPEAN REGISTRY FOR INTERNET DOMAINS, BCE n° 0864.240.405, dont le siège social est établi à 1830 Machelen, Woluwelaan, 150,

Défenderesse en déclaration de jugement commun, représentée par Me Geert Glas et Hakim Haouideg, avocats, dont le cabinet est sis à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 268A et comparant par Me Haouideg.

Vu les pièces de la procédure et notamment :

- la citation du 17 octobre 2007 ;
- la citation en déclaration de jugement commun du 19 novembre 2007 ;
- les ordonnances du 22 novembre 2007 et 20 décembre 2007 fixant les délais pour conclure ;
- les conclusions et les dossiers des parties ;

Entendu les conseils des parties ;

Vu la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.

I. Objet des demandes

1. Le litige concerne l'enregistrement des noms de domaine *emprunt.eu* et *placement.eu* dans le cadre du Règlement de la Commission européenne n°874/2004 pris en exécution de l'article 5 du Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau.eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (ci-après : le Règlement 874/2004), dont la gestion a été confiée par la Commission européenne à l'asbl European Registry for Internet Domains (ci-après: Eurid).
2. La demanderesse au principal (ci-après: Ovidio) demande au tribunal de :

"A titre principal

Dire pour droit que la concluante a un intérêt légitime à faire enregistrer des termes génériques à titre de noms de domaine en vue de les utiliser comme portails destinés à la navigation directe sur Internet ;

Constater que les noms de domaines "emprunt.eu" et "placement.eu" ont été enregistrés et sont utilisés de bonne foi par la concluante ;

Dire pour droit, partant, qu'il n'y a pas lieu de procéder au transfert des dits noms de domaine ;

A titre subsidiaire

Constater que les noms de domaine "emprunt.eu" et "placement.eu" ne sont ni identiques ni susceptibles d'être confondus avec les marques Benelux enregistrées sous les n°s 0765735 et 0709652 ;

Dire pour droit, partant, qu'il n'y a pas lieu de procéder au transfert des dits noms de domaine.

Dans tous les cas

Déclarer le jugement à intervenir, en ce qui concerne les demandes reprises ci-dessus, commun à l'intervenante;

Annuler ou déclarer la déchéance des marques Benelux n°s 0765735 et 0709652 et ordonner la radiation de leur enregistrement;

Déclarer le jugement exécutoire par provision;

Condamner le défendeur aux dépens liquidés à 10.371,50 €".

3. Il ressort des conclusions de synthèse d'Ovidio que si la demande d'annulation vise les deux marques Benelux de M. M... la demande de déchéance vise uniquement la marque Benelux n°0709652.
4. Le défendeur au principal (ci-après : M. M...) conclut à l'irrecevabilité de la demande et à tout le moins à son absence de fondement.

M. M... demande au tribunal de confirmer la décision 04526 du panel d'arbitres du 20 septembre 2007 en ce qu'elle ordonne le transfert des noms de domaine emprunt.eu et placement.eu à son profit, de condamner Ovidio aux dépens de l'instance en ce compris le montant maximum de l'indemnité de procédure (10.000 €) et de déclarer le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.

5. Eurid conclut à l'irrecevabilité de la demande en déclaration de jugement commun et liquide les dépens dans son chef à 1.200 € (indemnité de procédure de base).

II. Les faits

6. L'attribution des noms de domaine.eu suivant les règles d'éligibilité et d'attribution (premier arrivé, premier servi) édictées par le Règlement 874/2004, se déroula en deux phases:
 - durant la première phase de 4 mois (période dite de "sunrise") l'attribution des noms de domaine fut réservée aux pouvoirs publics et aux personnes privées titulaires de droits antérieurs tels les marques ou les noms commerciaux ;
 - la seconde phase (période dite de "landrush") était ouverte au public éligible en général.
7. La vérification formelle des conditions d'éligibilité et des pièces justificatives des droits antérieurs, requises par le Règlement 874/2004, des demandes d'enregistrement de la période "sunrise" fut confiée par Eurid à un agent de validation.

8. M. M. est un courtier agréé à titre personnel qui exerce son activité au travers des SPRL "Emprunt.be" et "Placement.be" constituées respectivement en 2002 et 2004.
9. M. M. expose qu'il est titulaire, en son nom personnel, des marques Benelux semi-figuratives "Emprunt.be" et "Placement.be" enregistrées respectivement le 11 mai 2001 (n° 0709652) et le 27 octobre 2004 (n° 0765735) pour les services des classes 35 (publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau), 36 (assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières) et 38 (télécommunications).
10. Durant la première phase d'attribution des noms de domaine.eu, M. M. a demandé, au nom des SPRL "Emprunt.be" et "Placement.be", l'enregistrement des noms de domaine emprunt.eu et placement.eu en faisant valoir les marques Benelux dont question ci-avant.
11. L'agent de validation émit un avis négatif dès lors que les SPRL "Emprunt.be" et "Placement.be" n'étaient pas titulaires de la marque et qu'aucune licence entre M. M. et ces sociétés n'était produite.
12. Eurid suivit cet avis et refusa les demandes des SPRL "Emprunt.be" et "Placement.be" d'enregistrement des noms de domaine emprunt.eu et placement.eu.

En l'absence de recours, ces décisions de refus devinrent définitives les 27 et 28 novembre 2006.
13. Aucune autre demande n'ayant été formulée au cours de la période "sunrise", pour les noms de domaine emprunt.eu et placement.eu, Eurid les rendit disponibles pour l'enregistrement par le public le 12 décembre 2006 à 11h.

Quelques secondes plus tard ces deux noms ont été enregistrés par Ovidio.
14. Ovidio est une société chypriote constituée le 25 janvier 2006 qui dispose de ressources matérielles notamment techniques, lui permettant d'arriver en tête dans l'attribution des noms de domaines sur base du principe "premier arrivé, premier servi". Il n'est pas contesté qu'Ovidio détient, avec ses sociétés sœurs, un portefeuille de plus ou moins 75.000 noms de domaine.eu.
15. Ovidio expose qu'elle a mis au point un modèle économique fondé sur la réservation de noms génériques et le concept de navigation directe : lorsque l'internaute tape le mot de la recherche directement après www., par exemple le mot emprunt, un des liens proposés est celui d'Ovidio dont le portail reprend une liste de liens de fournisseurs d'emprunts. Ovidio perçoit une commission pour chaque clic sur ces liens.

16. M. M estimant que l'enregistrement par Ovidio des noms de domaine emprunt.eu et placement.eu est spéculatif et abusif au sens de l'article 21 du Règlement 874/2004, mit en œuvre la procédure arbitrale prévue par l'article 22 de ce Règlement et demanda le transfert de ces noms à son profit.
17. L'article 21 du Règlement 874/2004 dispose:
- "Enregistrements spéculatifs et abusifs
1. Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l'article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine:
- a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou
- b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.
2. L'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontrée quand:
- a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé;
- b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire;
- c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire."
18. Le 20 septembre 2007, un panel de trois arbitres fit droit à la demande de M. M et ordonna le transfert, à son profit, des noms de domaine emprunt.eu et placement.eu, considérant que:
- il y avait un risque de confusion entre les marques de M. M et les noms de domaine litigieux;
 - Ovidio a enregistré les noms de domaine litigieux sans droit ou intérêt légitime (article 21 alinéa1, a) du Règlement 874/2004).
19. En vertu de l'article 22, 13 du Règlement 874/2004 la décision du panel est contraignante *"à moins qu'une action en justice ne soit introduite dans les trente jours calendrier suivant la notification du résultat de ladite procédure aux parties "*.

La citation du 17 octobre 2007 introductive de la présente instance vise notamment à entendre le tribunal dire pour droit qu'il n'y pas lieu à transfert des noms de domaine emprunt.eu et placement.eu.

III. En droit

A. La recevabilité des demandes d'Ovidio

20. Ovidio demande au tribunal de dire pour droit qu'elle "*a un intérêt légitime à faire enregistrer des termes génériques à titre de noms de domaines en vue de les utiliser comme portails destinés à la navigation directe sur Internet.* "

Cette demande est irrecevable en ce qu'elle est libellée en termes généraux alors que le droit ou l'intérêt légitime invoqué par le titulaire pour s'opposer à la demande de révocation de l'enregistrement se rapporte nécessairement et exclusivement au nom de domaine litigieux (article 21, 1, du Règlement 874/2004).

Par conséquent, en ce qui concerne l'enregistrement des noms de domaine, est seule recevable la demande visant à entendre dire pour droit qu'il n'y a pas lieu de procéder au transfert des noms de domaine emprunt.eu et placement.eu au profit de M. M'

21. M. M' conteste la recevabilité de la demande d'Ovidio d'annulation des marques Benelux n°s 0709652 et 0765735 pour défaut de caractère distinctif (article 2.28, 1, b) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle – ci-après: Convention Benelux) et de la demande de déclaration de la déchéance de la marque Benelux n°0709652 pour défaut d'usage (articles 2.26, 2 et 2.27 de la Convention Benelux).

Cette contestation n'est pas fondée.

22. D'une part, le tribunal est compétent pour connaître des demandes en annulation et en déchéance de marques.

Rien ne s'oppose à ce que ces demandes soient formées en même temps que l'action visée à l'article 22, 13 du Règlement 874/2004.

D'autre part, l'action en nullité d'une marque pour défaut de caractère distinctif et l'action en déchéance de la marque pour défaut d'usage sont ouvertes à "tout intéressé".

Il faut entendre par "tout intéressé" toute personne qui peut avoir un intérêt à ce que soit constatée la nullité ou l'extinction de la marque.

En l'espèce, Ovidio a cet intérêt puisque M. M' lui oppose ses marques pour obtenir le transfert des noms de domaine litigieux.

Par conséquent, les demandes en annulation des marques Benelux n°s 0709652 et 0765735 et en déchéance de la marque Benelux n° 0709652 sont recevables.

23. Eurid soutient, à juste titre, que la demande en déclaration de jugement commun est irrecevable à défaut d'intérêt au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire.

En effet, l'article 22,6 du Règlement 874/2004 impose à Eurid de suspendre toute annulation ou tout transfert du nom de domaine jusqu'au règlement éventuellement judiciaire du litige.

Ovidio n'avait donc pas d'intérêt à citer Eurid en déclaration de jugement commun, ce qu'Ovidio admet elle-même en concluant que la thèse d'Eurid est "parfaitement légitime" (p. 4 des conclusions de synthèse d'Ovidio).

24. D'autre part, la recevabilité de la demande en déclaration de jugement commun au regard des articles 17 et 18 du Code judiciaire s'apprécie au moment de la citation.

Par conséquent, Ovidio ne peut justifier la recevabilité de la demande en déclaration de jugement commun en se basant sur les considérations développées par Eurid en conclusions à l'appui de la défense de M. M .

B. Au fond

25. Dès lors que M. M fait valoir ses marques Benelux antérieures à l'enregistrement des noms de domaine litigieux pour obtenir le transfert des noms de domaine litigieux il convient d'examiner les demandes d'annulation et de déchéance des marques de M. M en premier lieu.

1° Les demandes relatives aux marques Benelux n°s 0709652 et 0765735

26. A l'appui de sa demande en annulation des marques de M. M : pour défaut de caractère distinctif, Ovidio se réfère à la décision du 20 septembre 2007 du panel d'arbitres qui a conclu à l'existence d'un risque de confusion de ces marques avec les noms de domaine

litigieux, au motif notamment que, suivant la traduction libre citée par Ovidio, "*les termes emprunt et placement sont des éléments distinctifs dominants des marques en question et son prédominants par rapport au graphisme*".

Ovidio soutient que :

"dans l'hypothèse où le tribunal se rangerait également à cette appréciation c'est-à-dire estimerait que les termes génériques "emprunt" et "placement" occupent une place tellement dominante dans les marques du défendeur que l'ajout du suffixe "BE", la substitution du caractère "€" à la lettre "E" d'emprunt et la partie figurative de ces marques (cadres, couleurs etc) ne suffisent pas à conférer à l'ensemble un caractère distinctif propre il y aurait lieu en application de l'article 2.28 précité d'annuler

purement et simplement lesdites marques et d'ordonner la radiation des enregistrements n°s 0765735 et 0709652" (p. 31 des conclusions de synthèse d'Ovidio).

27. Indépendamment des insuffisances de la traduction libre de l'extrait de la décision du panel à laquelle se réfère Ovidio, la "déduction" suggérée par Ovidio pour conclure à la nullité des marques de M. I est incorrecte car les règles d'évaluation du risque de confusion d'un droit antérieur avec un nom de domaine sont distinctes des règles d'appréciation du caractère distinctif de la marque.

Celui qui invoque la nullité d'une marque en vertu de l'article 2.28, 1, b) de la Convention Benelux doit démontrer que la marque dont la nullité est demandée, appréciée dans son ensemble, ne présente pas un caractère distinctif pour chacun des services pour lesquels elle a été enregistrée.

En l'espèce, les marques de M. M sont des marques semi figuratives.

Ovidio ne démontre pas que *la combinaison* formée par les différents éléments de chacune de ces marques ne présente pas un caractère distinctif pour chacun des services pour lesquels elles ont été enregistrées.

Par conséquent, la demande d'annulation des marques de M. M n'est pas fondée.

28. Ovidio soutient également que M. M 'a pas fait usage de la marque n°0709652 pour les services des classes pour lesquelles cette marque a été enregistrée.
29. La charge de la preuve de l'absence d'usage normal de la marque incombe à la personne qui invoque le non-usage.
30. Il ne ressort pas des pièces du dossier auxquelles le tribunal peut avoir égard que M. M n'utilise pas la marque n°0709652 pour les services pour lesquels elle fut enregistrée.

Par conséquent la demande de déchéance de la marque Benelux n°0709652 n'est pas fondée.

2° L'enregistrement des noms de domaine emprunt.eu et placement.eu

31. M. M soutient qu'Ovidio a enregistré les noms de domaine emprunt.eu et placement.eu sans droit ou intérêt légitime et les a enregistrés et utilisés de mauvaise foi. M. M qui remplit les conditions d'éligibilité pour l'enregistrement des noms de domaine litigieux demanda et obtint du panel d'arbitres le transfert de ces noms à son profit.

32. Ovidio fait valoir que son intérêt légitime réside dans le fait qu'elle propose des services de navigation directe et qu'elle a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux comme les autres noms génériques en toute bonne foi dans le cadre de ses services de navigation directe.
33. En vertu de l'article 21 du Règlement 874/2004 il incombe à M. M^r de prouver :
1. un droit antérieur reconnu ou établi par le droit national ou communautaire;
 2. l'identité ou le risque de confusion du nom de domaine et de ce droit antérieur;
 3. l'enregistrement du nom de domaine par une personne sans droit ou intérêt légitime sur ce nom ou l'enregistrement ou l'utilisation de mauvaise foi de ce nom de domaine.
34. M. M^r démontre qu'il est titulaire de marques Benelux antérieures à l'enregistrement des noms de domaine litigieux.
35. En ce qui concerne le risque de confusion des noms de domaine litigieux et des marques de M. M^r le tribunal relève comme le panel d'arbitres que les éléments verbaux de ces marques dominent l'impression d'ensemble des signes constitutifs de ces marques et présentent de telles similitudes formelles que le risque de confusion est réel.
36. Quant à la troisième condition d'application de l'article 21, 1 du Règlement 874/2004, il ressort des pièces du dossier auxquelles le tribunal peut avoir égard qu'Ovidio ne fait pas un usage légitime des noms de domaine litigieux.

En effet, les sites emprunt.eu et placement.eu :

- sont parqués auprès d'un prestataire de services Internet (Sedo). Or, le recours à un service de "parking" des noms de domaine ne constitue pas en soi un usage légitime ;
- n'ont pas un contenu significatif ;
- renvoient à d'autres sites en relation avec les mots emprunt et placement ;

Par ailleurs :

- Ovidio n'est pas communément connue sous les noms de domaine litigieux ;
- Ovidio n'utilise pas les noms de domaine litigieux pour offrir des biens ou des services et ne faisait pas d'affaires sous les noms de domaine litigieux avant leur enregistrement ;
- le système mis en place par Ovidio lui procure des revenus de sorte que l'usage commercial des noms de domaine litigieux est établi. Il ne peut dès lors être question d'un usage non commercial au sens de l'article 21, 2, c) du Règlement 874/2004.

37. Il résulte de ce qui précède que la demande d'Ovidio est non fondée en ce qu'elle vise à entendre dire pour droit qu'il n'y a pas lieu de procéder au transfert des noms de domaine emprunt.eu et placement.eu au profit de M. M^r

38. En ce qui concerne les dépens le tribunal constate que M. M ne justifie pas la réclamation de l'indemnité de procédure maximale.

En conséquence seule l'indemnité de procédure de base sera allouée.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Déclare la demande principale irrecevable sauf en ce qu'elle vise l'annulation des marques Benelux n°s 0709652 et 0765735, la déchéance de la marque Benelux n° 0709652 et la réformation de la décision 04526 du 20 septembre 2007 du panel d'arbitres ;

Déclare la demande en déclaration de jugement commun irrecevable ;

Déclare la demande d'annulation des marques Benelux n°s 0709652 et 0765735 et de déchéance de la marque Benelux n° 0709652 non fondée;

Déclare la demande visant à entendre dire pour droit qu'il n'y a pas lieu de procéder au transfert des noms de domaine emprunt.eu et placement.eu au profit de M. M non fondée ;

En conséquence,

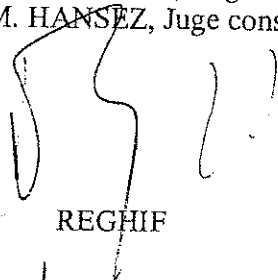
Confirme la décision 04526 du 20 septembre 2007 du panel d'arbitres en ce qu'elle ordonne le transfert des noms de domaine emprunt.eu et placement.eu au profit de M. M ..

Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de M. M à 1.200 € et dans le chef de l'asbl European Registry for Internet Domains à 1.200 €;

Déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.

Jugement rendu par les juges siégeant en la 13^{ème} chambre – salle D du tribunal de commerce de Bruxelles et au délibéré duquel ils ont participé et signé par eux et le greffier étant :

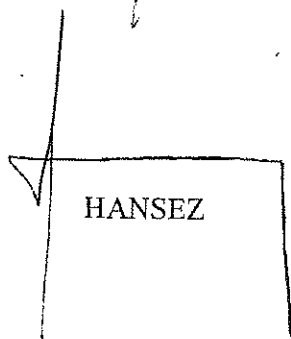
Mme REGHIF, Juge suppléant, Présidente de Chambre, M. DESSART, Juge consulaire, M. HANSEZ, Juge consulaire, Mme BRAEM, Greffier.



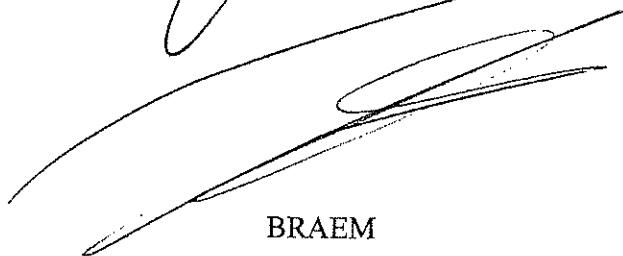
REGHIF



DESSART



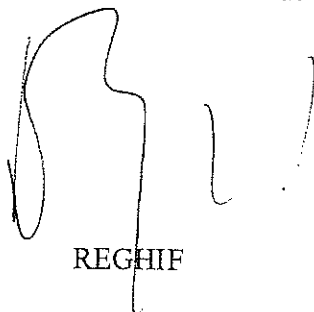
HANSEZ



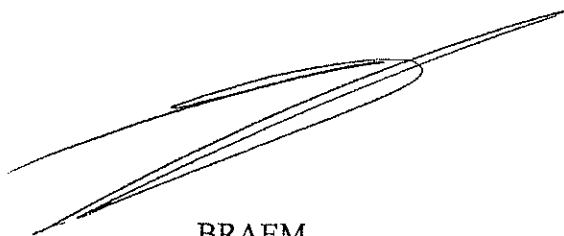
BRAEM

Prononcé en audience publique ordinaire, par le Président de la 13^{ème} chambre – salle D du tribunal de commerce de Bruxelles, assisté du Greffier, le

19 -03- 2009



REGHIF



BRAEM