



## DÉCISION DE L'AFNIC

**elm-leblanc-sav.fr**

**Demande n° FR-2012-00315**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : ELM LEBLANC

Le Titulaire du nom de domaine : EURL GALLOIS

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : elm-leblanc-sav.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 novembre 2012

Date d'anniversaire du nom de domaine : 13 novembre 2013

Bureau d'enregistrement : OVH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 février 2013 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 26 février 2013.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'Afnic le 26 février 2013.

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 25 mars 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <elm-leblanc-sav.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* » et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

**(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)**

Dans sa demande, le Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Certificat d'enregistrement de la marque française « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 déposée le 30 septembre 1985 par le Requéant et régulièrement renouvelée;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 7 mars 2012 relatif au site web du Requéant [www.elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr) ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 13 février 2013 relatif au site sur lequel renvoie le nom de domaine <elm-leblanc-sav.fr> ;
- Décision Syreli de l'Afnic du 10 juillet 2012, Demande n° FR-2012-00109 relative au nom de domaine <elmleblanc-sav.fr> ;
- Décision Syreli de l'Afnic du 21 juin 2012, Demande n° FR-2012-00096 relative au nom de domaine <elm-leblanc.fr> ;
- Décision Syreli de l'Afnic du 17 juillet 2012, Demande n° FR-2012-000116 relative au nom de domaine <elmleblanc-assistance.fr> ;
- Extrait Kbis de la société ELM LEBLANC SAS immatriculée le 7 décembre 1954 sous le numéro 542 097 944 au R.C.S. de Bobigny.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« La société ELM LEBLANC, filiale du Groupe multinational BOSCH a pour activité la fabrication, la commercialisation et l'entretien de produits de chauffage de locaux et de chauffage d'eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières...), ainsi que la maintenance, l'entretien et la réparation de ces appareils. Elle bénéficie d'une forte notoriété depuis de très nombreuses années sur le marché pertinent et bénéficie d'une réputation d'excellence tant en ce qui concerne les produits qu'elle

commercialise que les prestations de service après-vente qu'elle propose.

Pour les besoins de son activité, la société ELM LEBLANC a procédé au dépôt de la marque française verbale « e.l.m leblanc » n°1 325 054 le 30 septembre 1985, renouvelée pour la dernière fois le 19 août 2005, dans les classes 11, 37 et 42 pour désigner notamment : Des installations de chauffage par production et distribution d'eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations (Pièce N°1 : Certificat enregistrement marque e.l.m leblanc). Il s'agit à l'évidence d'une marque notoire, connue du plus large public.

La société ELM LEBLANC exploite depuis de nombreuses années un site internet dont elle est éditrice, à l'adresse [www.elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr), (Pièce N°2 : Constat Huissier site [elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr)), sa société mère Robert BOSCH gmbH étant propriétaire du nom de domaine correspondant [elmleblanc.fr](http://elmleblanc.fr), qu'elle met à sa disposition pour les besoins de cette exploitation.

La société ELM LEBLANC a constaté récemment qu'un opérateur inconnu (volontairement non identifié comme éditeur sur le site litigieux), exploitait un site internet accessible à l'adresse URL : [www.elm-leblanc-sav.fr](http://www.elm-leblanc-sav.fr).

Le nom de domaine, créé le 13 novembre 2012, a été identifié comme étant propriété de la société GALLOIS, 26, rue Damremont, 75018 PARIS, qui est une entreprise de menuiserie métallique et serrurerie qui effectue aussi de l'installation et maintenance d'appareils de chauffage (Pièce N°3 : Constat Huissier site [elm-leblanc-sav.fr](http://www.elm-leblanc-sav.fr)),

Le site Internet accessible à partir de cette adresse (dont PV d'Huissier a été établi Cf. Pièce 3 : Constat Huissier site [www.elm-leblanc-sav.fr](http://www.elm-leblanc-sav.fr)) encourt les griefs majeures suivantes :

- Il reproduit à l'identique la marque verbale « e.l.m leblanc » accompagnée du logotype caractéristique déposé distinctement à titre de marque figurative (deux carrés superposés) et reprenant les codes couleurs essentiels de la Charte graphique de la société ELM LEBLANC.
- Il précise immédiatement à côté de cette marque : «Des chauffagistes spécialistes de la marque » suggérant donc d'une part, qu'il s'agit des experts d'ELM LEBLANC, alors que cet opérateur n'a rien à voir avec ELM LEBLANC et d'autre part, qu'il est un partenaire agréé par la société ELM LEBLANC, ce qui est totalement faux et constitutif du délit de pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L.121-2 du code de la consommation
- Il reproduit les brochures documentaires de la société ELM LEBLANC.
- Il reproduit plusieurs photos appartenant à la société ELM LEBLANC et apparaissant sur son site
- Il présente donc l'opérateur comme étant ELM LEBLANC, afin de détourner la clientèle de la société ELM LEBLANC sur le marché pertinent.

En l'espèce, l'adoption et l'exploitation du nom de domaine [elm-leblanc-sav.fr](http://www.elm-leblanc-sav.fr) par la société GALLOIS caractérisent des faits de contrefaçon de la marque e.l.m leblanc dont la société ELM LEBLANC est propriétaire ; en effet, aux termes de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle :

«Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (...)

Aux termes de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

En l'occurrence, la seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque e.l.m leblanc réside dans l'ajout d'un tiret « - » entre elm et leblanc et de « sav » (qui est l'acronyme courant et usuel désignant des prestations de « « service après-vente ») après la marque "elm leblanc", ce qui ne permet pas de réduire le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne

Ceci est d'autant plus avéré que le nom de domaine contrefaisant est exploité pour un site internet qui propose des produits et services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement et exploités par la société ELM LEBLANC (précisément les produits et services des classes 11, 37 et 42 désignant des installations de chauffage par production et distribution d'eau chaude,

installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations.

L'adoption et l'exploitation du nom de domaine "elm-leblanc-sav.fr" est faite de mauvaise foi et vise à tromper les internautes sur l'origine des services proposés sur le site internet correspondant, et génère un risque de confusion sur l'origine du site et son éditeur, ce qui porte atteinte à la fonction d'origine de la marque e.l.m leblanc.

Ces agissements sont aggravés par les actes de contrefaçon commis sur le site internet accessible à l'adresse www.elm-leblanc-sav.fr et par les agissements de concurrence parasitaire et les pratiques commerciales trompeuses que constituent les présentations dudit site reprenant la charte graphique et les signes distinctifs de la société ELM LEBLANC. Lesdits actes établissent la mauvaise foi du propriétaire et de l'exploitant du nom de domaine litigieux.

Il est rappelé qu'il résulte de l'article R.20-44-45 du Code des Postes et Communications Electroniques que :

« Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi

En l'espèce, il ne peut être soutenu que le titulaire du nom de domaine litigieux agirait de bonne foi ou aurait un intérêt légitime à utiliser comme nom de domaine « elm-leblanc-sav.fr ».

Il est à noter que la société ELM LEBLANC a déjà obtenu trois décisions de la part de l'AFNIC transmettant les noms de domaines suivants : elm-leblanc.fr, elmleblanc-sav.fr, elmleblanc-assistance.fr (Pièce n° 4/ 5 /6 : Décisions AFNIC du 21 juin 2012, 10 juillet 2012 et 17 juillet 2012).

Il est donc demandé à l'AFNIC de dire que le nom de domaine elm-leblanc-sav.fr porte atteinte aux dispositions des articles L.45 et R.20-44-45 du Code des Postes et Communications Electroniques et de procéder à la suppression dudit nom de domaine à la société ELM LEBLANC.»

Le Requérent a demandé la suppression du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'Afnic le 26 février 2013.

Le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

### ***[Citation complète de l'argumentation]***

« Bonjour, Nous sommes disposé à céder le nom de domaine en question à la société ELM LEBLANC. Cordialement. »

## IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du présent Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

A la suite de l'adoption du décret n° 2012-951 du 1er août 2012 relatif au financement du recueil et du traitement des réclamations relatives aux brouillages des services de communication audiovisuelle par les réseaux du service mobile dans la bande 800 MHz qui a procédé à une nouvelle numérotation des dispositions du code des postes et des communications électroniques, il sera fait référence au sein de la décision SYRELI aux nouveaux articles avec un renvoi aux anciens articles sur lesquels est fondée la décision.

Le Collège a évalué :

**i. L'intérêt à agir du Requérant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine < elm-leblanc-sav.fr > est similaire à :

- La dénomination sociale du Requérant, la société ELM LEBLANC SAS ;
- La marque « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 enregistrée le 30 septembre 1985 par le Requérant et dûment renouvelée depuis.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

**ii. Sur l'accord du Titulaire**

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant être disposé à céder le nom de domaine en question à la société ELM LEBLANC n'a pas exprimé son accord de manière assez explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requérant.

Par conséquent, le Collège n'a pas pris acte de l'accord du Titulaire et a poursuivi l'examen du dossier.

**iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

**a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Collège a constaté que le Requérant, la société ELM LEBLANC SAS est titulaire de la marque française antérieure « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 enregistrée le 30 septembre 1985 et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine < elm-leblanc-sav.fr > était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société ELM LEBLANC SAS puisqu'il est d'une part constitué à l'identique de la marque « ELM LEBLANC » et d'autre part du terme « sav » qui est un acronyme courant et usuel pour désigner des prestations de « service après-vente ».

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

**b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société ELM LEBLANC SAS est titulaire de la marque française antérieure « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 depuis le 30 septembre 1985 notamment exploitée pour des produits et services « d'installations de chauffage [...], chaudières murales. Services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations » ;
- Le procès-verbal de constat d'huissiers du 13 février 2013 montre que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <elm-leblanc-sav.fr> reproduit :
  - À l'identique la marque antérieure « e.l.m. leblanc » du Requérant et,
  - Fait référence aux produits et services protégés par la marque du Requérant et notamment « Spécialiste e.l.m. leblanc », « Assistance » « Intervention » « Services entretiens » et « Chauffagistes spécialisés de la marque » ;
- Le Requérant précise n'avoir aucun lien avec le Titulaire.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <elm-leblanc-sav.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société ELM LEBLANC SAS en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-43 du CPCE devenu R. 20-44-46 et a décidé que le nom de domaine <elm-leblanc-sav.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la suppression du nom de domaine <elm-leblanc-sav.fr>.

## VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 25 mars 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Marine CHANTREAU  
Pierre VASSOUT

Rapporteur :

Nathalie BOULVARD

