



DÉCISION DE L'AFNIC

elm-leblanc.fr

Demande n° FR-2012-00096

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société E.L.M LEBLANC

Le Titulaire du nom de domaine : La société TECHRYS

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 juillet 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 17 juillet 2012

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéant auprès de l'AFNIC a été reçue le 16 mai 2012 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 22 mai 2012.

Le Titulaire a adressé sa réponse définitive à l'AFNIC le 13 mai 2012 soit un jour après l'expiration de son délai de réponse.

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 21 juin 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <elm-leblanc.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 :

- Copie de l'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 ;
- Certificat d'identité de la marque Française « e.l.m leblanc » déposée le 30 septembre 1985 à l'INPI sous le numéro 1 325 054 par la société E.L.M LEBLANC et dûment renouvelée depuis ;
- Procès-verbal de constat d'huissier daté du 7 mars 2012 ayant pour objet la constatation du contenu du site web www.elm-leblanc.fr;
- Procès-verbal de constat d'huissier daté du 7 mars 2012 ayant pour objet la constatation du contenu du site web www.elmleblanc.fr;

Dans sa demande, le Requéant indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« ARGUMENTATION AU SOUTIEN DE LA DEMANDE

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, (Pièce 2 : Constat Huissier site elmleblanc.fr), sa société mère Robert BOSCH gmbH étant propriétaire du nom de domaine correspondant 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 sur le site litigieux, le nom de domaine étant propriété de TECHRYS, société de prestation de services web qui a manifestement conçu ledit site) exploite un site internet accessible à l'adresse URL : www.elm-leblanc.fr qui reproduit à l'identique la marque « 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 ; le site indique en outre en tête de page d'accueil " ELM LEBLANC GROUPE BOSCH" et présente donc l'opérateur (identifié seulement par un numéro de tél) comme étant ELM LEBLANC, pour détourner la clientèle de la société ELM LEBLANC sur le marché pertinent. En l'espèce, l'adoption du nom de domaine elm-leblanc.fr par la société TECHRYS et son exploitation par l'opérateur non identifié 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", ce qui ne permet pas de réduire le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ; ce d'autant plus 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.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.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"

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

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC après l'expiration de son délai de réponse.

Dans sa réponse le titulaire indique :

« désolé pour le retard !!! Normalement, c'était hier le dernier délai

j ai bien lu la demande de elm leblanc et bien entendu je suis prêt et d'accord a donner le domaine gratuitement a la société demandeuse .»

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,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéran

Le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <elm-leblanc.fr> est identique à la marque « e.l.m leblanc » déposée le 30 septembre 1985 sous le numéro 1 325 054 par le Requéran et dûment renouvelée depuis.

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

ii. Sur l'accord du Titulaire

La réponse du titulaire a été transmise après l'expiration de son délai de réponse.

Cependant, dans sa réponse, le titulaire donne son accord pour que le nom de domaine <elm-leblanc.fr> soit transmis au Requérant.

Le collège a décidé de prendre en compte la réponse du titulaire même si celle-ci a été déposée après l'expiration de son délai de réponse.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <elm-leblanc.fr> au Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'AFNIC est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) 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 21 juin 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT



