



## DÉCISION DE L'AFNIC

**prospectusleclerc.fr**

**Demande n° FR-2012-00102**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : Sté Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec

Le Titulaire du nom de domaine : Sté G. NOELLE SEVERINE

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

Nom de domaine objet du litige : prospectusleclerc.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 octobre 2010

Date de renouvellement du nom de domaine : 7 octobre 2011 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Date d'anniversaire du nom de domaine : 7 octobre 2012

Bureau d'enregistrement : GANDI

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'AFNIC a été reçue le 25 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 Requéranant.
- 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 31 mai 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 5 juin 2012.

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 2 juillet 2012.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <prospectusleclerc.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 Requéranant a fourni les pièces suivantes :

- Copie de la notice complète des marques détenues par l'association des centres distributeurs Leclerc et notamment :
  - La marque française « LECLERC » n° 1307790 déposée le 2 mai 1985;
  - La marque communautaire « LECLERC » n°002700656 déposée le 17 mai 2012 ;
  - La marque française « Protégeons l'environnement ZERO PROSPECTUS » n°3767004 déposée le 16 septembre 2010 ;
  - La marque française « LECLERC TELECOM » n°3515677 déposée le 24 juillet 2007 ;
  - La marque française « LECLERC PHOTO » n°3443005 déposée le 27 juillet 2006 ;
- Copie du résultat de la recherche dans la base whois sur les noms de domaine détenus par l'association des centres distributeurs leclerc et notamment sur les noms de domaine :
  - <e-leclerc.com> enregistré le 28 mai 1996 ;
  - <leclercvoyage.com> enregistré le 25 août 2002 ;
  - <optiqueleclerc.fr> enregistré le 1er juin 2004 ;
  - <zeropropectus.com> enregistré le 13 juillet 2010 ;
- Copie du résultat de la recherche dans la base whois sur le nom de domaine <prospectusleclerc.fr> ;
- Page écran du site vers lequel renvoi le nom de domaine <prospectusleclerc.fr> ;

- Extrait du site internet du requérant <http://www.e-leclerc.com> et <http://www.mouvement-leclerc.com/home/zero-prospectus>;
- Article de presse concernant la campagne « zéro prospectus » lancée par le mouvement Leclerc en septembre 2010 ;
- Copie de la décision PREDEC n°FR00240 <cartecarburantleclerc.fr> ;
- Copie des décisions PREDEC n°FR00128 et n°FR00129 <hyper-leclerc.fr> et <hypermarché-leclerc.fr> ;
- Copie des courriers envoyés au titulaire par l'association des centres distributeurs Leclerc.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« Le Requérant requiert la transmission du nom de domaine litigieux prospectusleclerc.fr à son profit. Le nom de domaine est actif. Il a été renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011 et le requérant certifie qu'à sa connaissance il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire en cours.

A. L'intérêt à agir du requérant

Le Requérant, l'Association des Centres Distributeurs Leclerc, agit en tant que titulaire de nombreuses marques et noms de domaines comprenant le nom "leclerc" (exclusivement ou en association à un terme générique).

Le requérant appartient à la première enseigne française de commerçants indépendants (Mouvement Leclerc <http://www.mouvement-leclerc.com/>). L'enseigne bénéficie d'une notoriété indiscutable depuis de nombreuses années en France (plus de 600 magasins en France et à l'étranger et près de 100000 salariés en France).

« Leclerc » correspond au patronyme du fondateur du Mouvement Leclerc, Monsieur Edouard Leclerc.

Ainsi, le Requérant est notamment titulaire des droits suivants (Annexe 1):

- la marque verbale française LECLERC n° 1307790 enregistrée en 1967 et dûment renouvelée depuis lors
- la marque verbale communautaire LECLERC n° 2700656 enregistrée le 26 février 2004
- la marque semi-figurative française « ZERO PROSPECTUS » n° 3767004 enregistrée le 16 septembre 2010

Il est également titulaire d'une série de marques et de noms de domaine associant le nom « leclerc » à des termes génériques. Parmi ces marques et noms de domaine :

- la marque verbale française « LECLERC TELECOM » n° 3515677 enregistrée le 24 juillet 2007
- la marque verbale française « LECLERC PHOTO » n° 3443005 enregistrée le 27 juillet 2006
- les noms de domaine e-leclerc.com, leclercvoyage.com, optiqueleclerc.fr, zero-prospectus.com... qui donnent lieu à des sites actifs.

Ces droits sont antérieurs au nom de domaine litigieux réservé le 7 octobre 2010 (Annexe 2). Force est de constater que le Requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux prospectusleclerc.fr.

A. Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant, et le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi

– le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant :

le nom de domaine « prospectusleclerc.fr » est fortement similaire à la marque notoire

LECLERC du requérant, dans la mesure où il associe le terme générique « prospectus », qui est communément employé dans la grande distribution, à la marque notoire « leclerc ».

En effet, la marque Leclerc bénéficie d'une notoriété importante depuis de nombreuses années en France (plus de 600 magasins en France et à l'étranger et près de 100 000 salariés en France) (voir Annexe 6).

A cet égard, la seule invocation du vocable « leclerc » évoque immédiatement dans l'esprit des consommateurs français non seulement les produits et services offerts à la vente dans les supermarchés et hypermarchés à l'enseigne "LECLERC", mais encore différents concepts de distribution largement connus du grand public dans des secteurs économiques variés (location, bijoux, optique, parfums, automobile, hydrocarbures...). Avec 18% de parts de marché sur l'ensemble des produits, l'enseigne est leader de la grande distribution en France.

La notoriété de la marque du requérant et la renommée des Centres Leclerc ont été reconnues à plusieurs reprises par la jurisprudence (Cass. Com. 7 avril 1998, n°95-22107).

Par ailleurs, le Requêteur a lancé le projet « zéro prospectus » en septembre 2010, visant à une suppression définitive des prospectus papier en 2020 et au développement de la communication promotionnelle électronique. Ce projet fortement médiatisé est présenté sur le site du requérant [www.zeropropectus.com](http://www.zeropropectus.com) (Annexe 3). De fait, l'association du terme générique « prospectus » au nom « leclerc » au sein d'un même nom de domaine est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de l'Internaute, qui pensera que le site internet associé à ce nom de domaine est un site officiel du Mouvement Leclerc dédié à sa campagne « zéro prospectus ».

Par ailleurs, le fait que le Requêteur soit également titulaire de nombreuses marques (LECLERC VOYAGES, LECLERC TELECOM...) et noms de domaine ([leclercvoyage.com](http://leclercvoyage.com), [optiqueleclerc.fr](http://optiqueleclerc.fr)...) incluant le terme « leclerc » associé à un terme générique en lien direct avec ses activités, de la même manière que le nom de domaine litigieux, accentue incontestablement ce risque de confusion et l'atteinte portée aux droits du requérant.

Enfin, il est admis que la présence de l'extension « fr » au sein du nom de domaine litigieux, inhérente au fonctionnement du nom de domaine, ne permet pas d'écarter tout risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du requérant.

L'AFNIC a d'ailleurs ordonné le transfert des noms de domaine suivants compte tenu du risque de confusion avec les droits antérieurs du Requêteur sur le nom « leclerc » :

- <[cartecarburant-leclerc.fr](http://cartecarburant-leclerc.fr)> (Décision PREDEC n° FR00240 rendue le 7 Mars 2011)
- <[hyper-leclerc.fr](http://hyper-leclerc.fr)> et <[hypermarche-leclerc.fr](http://hypermarche-leclerc.fr)> (Décisions PREDEC n° FR00128 and n° FR00129 rendues en 2010) (Voir Annexe 4).

→ le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi :

- absence d'intérêt légitime :

A la connaissance du requérant, le titulaire ne détient aucun droit sur le terme « leclerc » que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale. Le terme « leclerc » ne correspond pas au nom patronymique du Défendeur et celui-ci n'est pas connu sous ce nom. Par ailleurs, le réservataire n'a pas été autorisé par le requérant à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux. Il n'existe en outre aucune relation d'affaires entre les parties.

Le nom de domaine litigieux, pourtant réservé en 2010, redirige toujours vers le site d'annonces gratuites <http://www.centpourcentgratuit.fr> détenu et exploité par Défendeur alors même que Madame G. a déclaré, dans un courrier du 13 décembre 2010, que cette redirection était effectuée en attendant la création de son site ou d'une autre rubrique (Voir Annexe 5).

Cette exploitation trompeuse depuis un an et demi vers un site publicitaire d'annonces gratuites sans lien quelconque avec le nom « leclerc » (ni même le terme générique « prospectus ») démontre clairement l'absence d'intérêt légitime du réservataire, qui a réservé ce nom dans le

seul but de générer du trafic sur son site personnel en attendant d'obtenir une contrepartie financière du Requéran en échange de la rétrocession de ces noms.

Le titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le titulaire agit de mauvaise foi.

- mauvaise foi :

En effet, le groupe ARG est une agence de communication domiciliée en France qui ne pouvait ignorer, au moment de la réservation du nom de domaine, ni l'existence des droits notoires du Requéran ni le lancement de sa campagne « zéro prospectus » en septembre 2010, soit quelques semaines seulement avant la réservation du nom de domaine litigieux (7 octobre 2010)

Premier distributeur français à supprimer les sacs de caisse gratuits, le Requéran est par ailleurs particulièrement connu pour ses actions environnementales, en lançant de grandes campagnes nationales telles que « zéro prospectus », « nettoisons la nature » ou « conso responsable ». Ainsi de nombreux articles ont été publiés sur le nouveau défi « zéro prospectus » lancé par le Mouvement LECLERC en septembre 2010, qui vise à recycler et dématérialiser les prospectus (Annexe 3).

Or le Défendeur a réservé trois noms de domaine en .fr mais également en com, .org (« prospectusleclerc.com » et « prospectusleclerc.org ») associant le terme notoire « LECLERC » au terme générique « prospectus » en octobre 2010, soit quelques semaines après le lancement officiel de la campagne « zéro prospectus » lancée par le Mouvement LECLERC.

Cette coïncidence se saurait être fortuite. Compte tenu de son activité en plein cœur des médias, il ne fait aucun doute cette agence de communication ne pouvait ignorer le lancement de cette campagne dans laquelle le Requéran a fortement investi et qui a été largement médiatisée du fait de son caractère précurseur dans le domaine de la grande distribution.

Par ailleurs, le fait que le nom de domaine prospectusleclerc.fr redirige sur un site publicitaire d'annonces gratuites <http://www.centpourcentgratuit.fr/> sans lien avec le terme « leclerc » (ou même le terme « prospectus »), démontre bien la mauvaise foi du titulaire dans l'exploitation de ce nom.

Compte tenu de la notoriété de la marque du Requéran et de la forte médiatisation de sa campagne « ZERO PROSPECTUS », il ne fait aucun doute que l'internaute pensera accéder à un site officiel du Mouvement Leclerc dédié à son projet « zéro prospectus » en visitant le site [www.prospectusleclerc.fr](http://www.prospectusleclerc.fr). Enfin, la réservation et l'exploitation du nom prospectusleclerc.fr a pour effet de permettre au Défendeur de profiter indûment de la notoriété du Requéran pour générer du trafic sur son site personnel publicitaire « centpourcentgratuit ».

Par ailleurs, la mauvaise foi du réservataire est d'autant plus patente que ce dernier a cherché à obtenir une contrepartie financière de la part du Requéran en échange de la rétrocession des noms litigieux.

Dans son courrier en date du 13 décembre 2010, Madame G. écrit : « si votre client E.Leclerc souhaite acquérir les noms de domaine prospectusleclerc.fr, prospectusleclerc.com, prospectusleclerc.org, j'étudierais leur proposition ».

D'autre part, le Requéran a constaté en mars dernier que les noms de domaine litigieux ne redirigeaient plus vers le site « centpourcentgratuit » et étaient désormais inactifs. Il a alors informé le Défendeur qu'il souhaitait que ce dernier veille à ne pas les réactiver et à ne pas les renouveler à leur date d'échéance et ce, afin de clôturer définitivement ce litige. Néanmoins, le Défendeur a immédiatement réactivé les noms à réception de ce courriel pour les rediriger à nouveau vers son site d'annonces gratuites (Voir Annexe 5).

Connaissant incontestablement le rayonnement et la renommée des Centres Leclerc, le Groupe

ARG a réservé le nom litigieux dans le seul but de tirer indument profit de la valeur économique considérable attachée au nom LECLERC en générant du trafic sur son site personnel et ce, en attendant de pouvoir revendre l'enregistrement de ce nom de domaine au Requérent à titre onéreux.»

Le Requérent demande la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 5 juin 2012.

Dans sa réponse, le Titulaire indique :  
*[Citation complète de l'argumentation]*

«j'accepte de transmettre gratuitement le nom de domaine au requérent 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,

Le Collège a évalué :

### **i. L'intérêt à agir du Requérent**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérent, le Collège a constaté que le nom de domaine <prospectusleclerc.fr> est similaire à la marque française « LECLERC » n° 1307790 déposée le 2 mai 1985 car il reprend d'une part le terme « LECLERC » et d'autre part le mot « prospectus » qui correspond aux produits et services visés par la marque « LECLERC ».

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

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

Le Collège a constaté que le Titulaire avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine au Requérent.

## **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 <prospectusleclerc.fr> au Requérent.

## **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 2 juillet 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Marie BERTHELOT