



## DÉCISION DE L'AFNIC

**elmleblanc-sav.fr**

**Demande n° FR-2012-00109**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société ELM LEBLANC

Le Titulaire du nom de domaine : M. Jeremy K.

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

Nom de domaine objet du litige : elmleblanc-sav.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 novembre 2011 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 22 mai 2013

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS.CORP

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéant auprès de l'AFNIC a été reçue le 05 juin 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 15 juin 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 15 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 10 juillet 2012.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéant

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

- Copie du certificat d'identité de la marque « E.L.M. LEBLANC » n° 1325054 enregistrée le 30 septembre 1985 par le Requéant et dûment renouvelée ;
- Copie du procès-verbal de constat du site internet de la société XMMX Design SARL : [www.elmleblanc-sav.fr](http://www.elmleblanc-sav.fr) en date du 6 mars 2012 ;
- Copie du procès-verbal de constat du site internet du Requéant : [www.elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr) en date du 7 mars 2012 ;
- Copie de la requête à l'attention de la société OVH aux fins d'ordonner la communication d'éléments d'information de nature à identifier l'éditeur du site internet [www.elmleblanc-sav.fr](http://www.elmleblanc-sav.fr) en date du 20 avril 2012 ;
- Copie de la réponse de la société OVH ;
- Copie de réponse de la société XMMX Design SARL.

Dans sa demande, le Requéant indiqué 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://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.elmleblanc-sav.fr](http://www.elmleblanc-sav.fr).

Le nom de domaine, créé le 10 novembre 2011, a été identifié comme étant propriété la société XMMX DESIGN, qui est en fait créateur et hébergeur de sites internet (Pièce N°3 : Constat Huissier site [elmleblanc-sav.fr](http://elmleblanc-sav.fr)),

A la suite d'une Ordonnance sur requête à l'Hébergeur (Pièce N°4 : Requête et ordonnance ELM LEBLANC / OVH), celui-ci a répondu (Pièce N°5 : Réponse OVH 25.04.12 à Ordonnance sur requête [elmleblanc-sav.fr](http://elmleblanc-sav.fr)) que l'hébergeur réel / loueur d'un serveur secondaire était la société XMMX DESIGN

Cette dernière a répondu - en qualité d'hébergeur - à une mise en demeure du Conseil de la société ELM LEBLANC que le propriétaire du site était une société de droit anglais sise à Londres et dénommée AMBITION INTERN.LIMITED (Pièce N°6 : Courrier XMMX DESIGN 31.05.12)

Cette société est manifestement une « coquille » établie à une adresse de domiciliation et ne semble pas avoir d'activité réelle ; elle est un écran mis en place par l'opérateur qui exploite le site Internet accessible à l'adresse litigieuse [www.elmleblanc-sav.fr](http://www.elmleblanc-sav.fr)

XMMX DESIGN a mis hors ligne à titre conservatoire le site litigieux, lequel n'est plus accessible à ce jour

Le site Internet accessible à partir de cette adresse (dont PV d'Huissier a été établi Cf. Pièce 3 : Constat Huissier site [www.elmleblanc-sav.fr](http://www.elmleblanc-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 ; avec l'indication en dessous : " GROUPE BOSCH"

- Il précise immédiatement à côté de cette marque : « Nos experts interviennent chez vous rapidement » suggérant donc qu'il s'agit des experts d'ELM LEBLANC, alors que cet opérateur n'a rien à voir avec ELM LEBLANC.

- Il présente donc l'opérateur (identifié seulement par un numéro de tél) 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.fr](http://elm-leblanc.fr) par la société ... 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 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 "elmleblanc-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. elmleblanc-sav.fr](http://www.elmleblanc-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 "elmleblanc-sav.fr » Il est donc demandé à l'AFNIC de dire que le nom de domaine elmleblanc-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 au transfert dudit nom de domaine à la société ELM LEBLANC»

Le Requéérant demande la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 15 juin 2012.

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

«Je ne souhaite pas conserver ce nom de domaine, merci de m'indiquer la procedure a suivre, j'ai essayé de joindre votre avocat par telephone a l'instant».

## 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**

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

- à la dénomination sociale du Requéran, la société ELM LEBLANC ;
- à la marque « E.L.M. LEBLANC » n° 1325054 enregistrée le 30 septembre 1985 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**

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

## **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 <elmleblanc-sav.fr> au Requéran.

## **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 10 juillet 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Pierre VASSOUT

Rapporteur :

Floriane DUEL



