



## DÉCISION DE L'AFNIC

**elmleblanc-assistance.fr**

**Demande n° FR-2012-00116**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société ELM LEBLANC

Le Titulaire du nom de domaine : La société TECHRYS

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

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 1<sup>er</sup> juin 2011

Date de renouvellement du nom de domaine : 1<sup>er</sup> juin 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 1<sup>er</sup> juin 2013

Bureau d'enregistrement : 1&1 INTERNET AG

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 10 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 Requérant.
- 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 juin 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 3 juillet 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 17 juillet 2012.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <elmleblanc-assistance.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 Requérant 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 Requérant et dûment renouvelée ;
- Copie du procès-verbal de constat du site internet de la société TECHRYS : [www.elmleblanc-assistance.fr](http://www.elmleblanc-assistance.fr) en date du 23 mars 2012 ;
- Copie du Procès-verbal de constat du site internet du Requérant : [www.elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr) en date du 7 mars 2012 ;
- Copie de la requête aux fins d'ordonner la communication d'éléments d'information de nature à identifier l'éditeur du site internet elmleblanc-assistance.fr en date du 20 avril 2012 à l'attention de la société 1&1 INTERNET AG ;
- Copie de la réponse de la société 1&1 INTERNET AG ;

Dans sa demande, le Requérant 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 [www.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.elmleblanc-assistance.fr](http://www.elmleblanc-assistance.fr).

Le nom de domaine, créé le 1er juin 2011 et renouvelé le 1er juin 2012, a été identifié comme étant propriété la société TECHRYS, (Pièce N°3 : Constat Huissier site [www.elmleblanc-assistance.fr](http://www.elmleblanc-assistance.fr)), qui est en fait créateur de sites internet et n'a pas d'activités concurrentes de ELM LEBLANC (vente installation et entretien de chaudières)

A la suite d'une Ordonnance sur requête à l'Hébergeur (Pièce N°4 : Requête et ordonnance ELM LEBLANC / 1&1 Internet AG), celui-ci a répondu (Pièce N°5 : Réponse 1&1 Internet AG 27.04.12 à Ordonnance sur requête) que le titulaire du nom de domaine qui lui avait confié l'hébergement du site accessible à cette adresse était bien la société TECHRYS. La société TECHRYS est manifestement une société qui s'est déclarée comme propriétaire du nom de domaine pour faire écran entre l'opérateur qui exploite réellement et de manière frauduleuse le site Internet accessible à l'adresse litigieuse [www.elmleblanc-assistance.fr](http://www.elmleblanc-assistance.fr) et les tiers.

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

- Il reproduit à l'identique en tête de page d'accueil en gros caractères 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 (bleu et jaune) de la Charte graphique de la société ELM LEBLANC ;

- Il précise immédiatement sous cette marque : « Nous sommes spécialiste des équipements ELM Leblanc (agréé auprès de la marque) » (sic) suggérant donc 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 présente ainsi l'opérateur (identifié seulement par un numéro de téléphone et à aucun moment par ses coordonnées en qualité d'éditeur comme la Loi l'exige) comme étant partenaire de la société ELM LEBLANC, afin de détourner la clientèle de celle-ci sur le marché pertinent. En l'espèce, l'adoption et l'exploitation du nom de domaine [elm-leblanc-assistance.fr](http://elm-leblanc-assistance.fr) par cet opérateur caractérise 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 « assistance » (qui n'est pas distinctif pour désigner des prestations de « service après-vente ») après la marque "elm leblanc", ce qui ne permet pas de réduire le risque de confusion sur l'origine des services 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 strictement 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-assistance.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-assistance.fr et par les agissements de concurrence parasitaire et les pratiques commerciales trompeuses que constituent les présentations et textes dudit site reprenant la charte graphique et les signes distinctifs de la société ELM LEBLANC. Lesdits actes établissent la mauvaise foi du propriétaire réel et exploitant le 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-assistance.fr », d'autant plus qu'il prend soit de cacher son identité en laissant apparaître son prestataire TECHRYS comme propriétaire du nom de domaine.

Il est donc demandé à l'AFNIC de dire que le nom de domaine elmleblanc-assistance.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 Requéant demande la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 3 juillet 2012.

Dans sa réponse, le Titulaire indique :

*[Citation partielle de l'argumentation]*

«bonjour etant ancien prestataire de service dans la création web , faite la demande de transmission , et bien entendu je répondrai OK comme pour le nom de domaine www.elmleblanc.fr j ai été sur mon fournisseur de nom de domaine voici même le code pour le transfert : [...] Merci»

## 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 Requéant

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

- à la dénomination sociale du Requéant, la société ELM LEBLANC ;
- à la marque « E.L.M. LEBLANC » n° 1325054 enregistrée le 30 septembre 1985 par le Requéant et dûment renouvelée depuis.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant.

## 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-assistance.fr> au Requéant.

## 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 17 juillet 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Pierre VASSOUT

Rapporteur :

Floriane DUEL



