



DÉCISION DE L'AFNIC

pharmacieleclercdiscount.fr

Demande n° FR-2013-00479

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

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

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Guillaume N.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : pharmacieleclercdiscount.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 juin 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 11 juin 2014

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 octobre 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 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 4 novembre 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 novembre 2013.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 2 décembre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <pharmacieleclercdiscount.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 :

- Délégation de pouvoir du 19 décembre 2011 du Requérant au cabinet INLEX IP EXPERTISE pour la procédure SYRELI ;
- Récépissé de Déclaration d'Association de l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc du 21 juillet 1964 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « LECLERC », numéro 002700656, en vigueur en France, enregistrée le 17 mai 2002 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- Notice complète de la marque française « PARAPHARMACIE E. LECLERC » numéro 3865031 enregistrée le 7 octobre 2011 par le Requérant pour les classes 35 et 44 ;
- Captures d'écran du site internet www.e-leclerc.com/univers+parapharmacie datées du 17 octobre 2013 présentant la Parapharmacie E.Leclerc ;
- Extraits du 16 octobre 2013 de la base Whois des noms de domaine suivants enregistrés le 11 juin 2013 :
 - <leclercpharmaciediscount.com> et <leclerc-pharmacie-discount.com> par Marie-Laure N. ;
 - <leclercparapharmaciediscount.com> et <leclerc-parapharmacie-discount.com> par Anne-Charlotte N. ;
 - <pharmacieleclercdiscount.com> et <pharmacie-leclerc-discount.com> par Guillaume N. ;
 - <parapharmacieleclercdiscount.com> et <parapharmacie-leclerc-discount.com> par Philippe N. ;
- Extraits du 17 octobre 2013 de la base Whois des noms de domaine enregistrés sous diffusion restreinte le 11 juin 2013 suivants :
 - <leclercpharmaciediscount.fr>
 - <leclerc-pharmacie-discount.fr> ;
 - <leclercparapharmaciediscount.fr> ;
 - <leclerc-parapharmacie-discount.fr> ;
 - <pharmacieleclercdiscount.fr> ;
 - <pharmacie-leclerc-discount.fr> ;
 - <parapharmacieleclercdiscount.fr> ;
 - <parapharmacie-leclerc-discount.fr> ;

- Courriel de mise en demeure du 30 août 2013 et sa relance par courriel du 20 septembre 2013 d'abandonner les 16 noms de domaine précités, adressés aux titulaires des dits noms de domaine (dont le Titulaire du nom de domaine visé par la présente procédure) ;
- Pages d'accueil du 17 octobre 2013 des sites web vers lesquelles renvoient les noms de domaine suivants :
 - <leclerc-pharmacie-discount.fr> ,
 - <leclercpharmaciediscount.fr> ,
 - <leclerc-pharmacie-discount.com> ,
 - <leclercpharmaciediscount.com> ,
 - <leclerc-parapharmacie-discount.fr> ,
 - <leclercparapharmaciediscount.fr> ,
 - <leclerc-parapharmacie-discount.com> ,
 - <leclercparapharmaciediscount.com> ,
 - <pharmacie-leclerc-discount.fr> ,
 - <pharmacieleclercdiscount.fr> ,
 - <pharmacie-leclerc-discount.com> ,
 - <pharmacieleclercdiscount.com> ,
 - <parapharmacie-leclerc-discount.fr> ,
 - <parapharmacieleclercdiscount.fr> ,
 - <parapharmacie-leclerc-discount.com> ,
 - <parapharmacieleclercdiscount.com> ;
- Dossier de presse intitulé « Le Mouvement E.LECLERC » publié en Mars 2012 par le service de presse E .Leclerc ;
- Décision rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale datée du 1er juin 1993, pourvoi n°91-19519, société Pompes funèbres européennes du Creusot, Michel A. / société Pompes funèbres générales ;
- Décision rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale datée du 9 novembre 1987, pourvoi n°85-12261, M. Edouard X. / M. Michel X. ;
- Fiche de renseignement extraite le 17 octobre 2013 du site web www.societe.com sur la société SELURL PHARMACIE NEAU immatriculée le 30 août 2005 sous le numéro 483 918 264 au RCS de Nanterre pour du commerce de détail de produits pharmaceutiques.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A) Intérêt à agir du requérant

Le Requérant appartient à la première enseigne française de commerçants indépendants, le Mouvement E. Leclerc. L'ACD Lec agit en tant que titulaire de nombreuses marques internationales, communautaires et françaises, composées exclusivement du nom « leclerc » ou l'associant à des termes génériques (parapharmacie, drive, loisir, voyage etc.). Il détient notamment la marque communautaire LECLERC n° 002700656 déposée le 17 mai 2002 (annexe 1).

En outre, le Mouvement Leclerc a créé une enseigne de parapharmacie en 1988. A ce titre il est titulaire de plusieurs marques associant le nom « leclerc » au terme « parapharmacie » et notamment de la marque française PARAPHARMACIE E. LECLERC n° 11 3865031 déposée le 7 octobre 2011 (annexe 1).

Ces marques, déposées et enregistrées antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux, sont exploitées et ont acquis une indiscutable notoriété.

Le nom de domaine litigieux est fortement similaire aux marques LECLERC mais également aux marques PARAPHARMACIE E. LECLERC, au point de prêter à confusion.

En effet, il associe la marque notoire LECLERC aux termes génériques PARAPHARMACIE et DISCOUNT. Ces termes étant purement descriptifs, leur objectif est simplement d'informer

l'internaute sur la nature des produits proposés sur le site associé au nom de domaine litigieux et sur l'activité du titulaire.

Compte tenu de la construction du nom de domaine litigieux, l'internaute pensera accéder à un site officiel du Mouvement Leclerc dédié à son activité de parapharmacie et proposant à la vente des produits de soin à faible coût, et ce d'autant plus que le requérant exploite aujourd'hui le nom de domaine très proche parapharmacieleclerc.com qui donne lieu au site www.parapharmacieleclerc.com (annexe 2).

Le Requérant dispose donc d'un intérêt évident à agir.

B) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

L'identité du réservataire du nom de domaine litigieux n'est pas connue.

Néanmoins, le requérant pense que ce nom de domaine a été réservé par un membre de la famille N..

En effet, le requérant a constaté qu'une série de 16 noms de domaines partageant une similitude structurelle (combinaison des termes génériques discount, pharmacie et/ou parapharmacie à la marque notoire Leclerc) ont été réservés dans les extensions .com et .fr auprès du registrar Gandi à la même date et heure.

Voici la liste de ces noms de domaine :

leclercpharmaciediscount.com
leclerc-pharmacie-discount.com
leclercparapharmaciediscount.com
leclerc-parapharmacie-discount.com
pharmacieleclercdiscount.com
pharmacie-leclerc-discount.com
parapharmacieleclercdiscount.com
parapharmacie-leclerc-discount.com
leclercpharmaciediscount.fr
leclerc-pharmacie-discount.fr
leclercparapharmaciediscount.fr
leclerc-parapharmacie-discount.fr
pharmacieleclercdiscount.fr
pharmacie-leclerc-discount.fr
parapharmacieleclercdiscount.fr
parapharmacie-leclerc-discount.fr

Les noms de domaines dans l'extension .com ont été réservés par quatre personnes portant le même nom de famille « N. » - Marie-Laure N., Anne-Charlotte N., Guillaume N. et Philippe N. (annexe 3).

Le mandataire du requérant a approché ces 4 personnes (annexe 4) et ces derniers n'ont pas contesté être titulaires des noms de domaines dans l'extension .fr ni être les membres d'une même famille.

Le réservataire n'a aucun droit sur le nom « Leclerc » et n'exerce aucune activité sous ce nom. Il n'a pas été autorisé par le requérant à être propriétaire et à réserver ou à exploiter le nom de domaine litigieux. Il n'existe aucune relation d'affaires entre eux.

Le nom de domaine litigieux n'est pas exploité et redirige vers la page du registrar Gandi (annexe 5) alors qu'il a été réservé au mois de juin 2013.

L'ensemble de ces éléments démontrent que le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime

attaché au nom de domaine litigieux.

C) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Domicilié en France, le défendeur ne peut ignorer l'activité du Requérant, dont la notoriété est indiscutable. Le nom Leclerc évoque en effet immédiatement aux consommateurs l'enseigne de grande distribution LECLERC qui avec 18 % de parts de marché, est leader de la grande distribution en France.

Par ailleurs, la notoriété des marques LECLERC et des Centres Leclerc a été reconnue par la jurisprudence française (Cass. Com. du 1er juin 1993, 91-19519 et Cass. Com. du 9 novembre 1987, 85-12 261) (annexe 6).

Les 13 enseignes spécialisées lancées par le Mouvement Leclerc (le Manège à Bijoux, les Espaces Culturels...) ces vingt dernières années sont autant d'engagements pour rendre accessibles à tous des biens ou services autrefois réservés aux consommateurs les plus aisés tels que la bijouterie, les voyages, les produits culturels... Leur succès témoigne aujourd'hui de l'utilité de la démarche : ces enseignes contribuent à hauteur de 8,4% à la croissance du chiffre d'affaire global de l'enseigne en France.

A cet égard, le requérant développe depuis 1988 une activité de parapharmacie sous l'enseigne LECLERC. Le réseau compte 171 parapharmacies LECLERC proposant 6000 références de grandes marques et détient 25 % de part du marché (Annexe 6).

Par ailleurs, depuis plusieurs années le requérant milite pour pouvoir vendre, au sein de son réseau de parapharmacies, des médicaments à prescription médicale facultative non remboursés. En effet, actuellement, la législation française réserve la vente des médicaments à prescription médicale facultative exclusivement aux pharmacies. Le requérant souhaite aujourd'hui briser ce monopole, ouvrir la concurrence et donc faire baisser les prix pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces produits. Naturellement, cette campagne a fait l'objet de vives critiques notamment de la part de certains pharmaciens.

Le défendeur ne pouvait avoir qu'une parfaite connaissance de l'enseigne Leclerc, de son activité dans le secteur de la parapharmacie et de son positionnement dans le domaine de la vente des médicaments à prescription facultative et ce d'autant plus qu'un des membres de la famille N. - Madame Marie-Laure N. - est gérante d'une pharmacie [nom] située à [ville] (annexe 7).

Le nom de domaine litigieux fait partie d'une série de 16 noms de domaine qui associent le nom Leclerc aux termes discount et parapharmacie ou pharmacie, réservés par la famille N..

Il s'agit non seulement d'une manœuvre pour empêcher le requérant de réserver et d'exploiter le nom de domaine « leclerc parapharmacie discount » qui correspond à sa marque, à son activité et à son positionnement (commercialiser des produits de parapharmacie à faible coût), mais de manière plus générale ces réservations sont :

- une tentative d'intimidation destinée à nuire au Mouvement et à contester son positionnement dans le secteur de la pharmacie en portant atteinte à ses droits sur le nom LECLERC
- une tentative pour ternir sa réputation dans la mesure où les internautes pourraient croire que le requérant a décidé de vendre des produits pharmaceutiques alors qu'il n'y est pas encore légalement autorisé
- et enfin une tentative pour l'empêcher de réserver des noms de domaine « leclerc pharmacie discount » que le Mouvement pourrait légitimement souhaiter exploiter notamment si la législation évoluait vers la fin du monopole des officines sur la vente de médicaments avec prescription facultative.

Par ailleurs, le nom de domaine est également utilisé de mauvaise foi. En effet, il donne lieu à un

site inactif renvoyant sur la page du registrar Gandi, alors qu'il a été réservé depuis 4 mois.

Il est à souligner que les 15 autres noms de domaine sont également détenus de manière passive renvoyant à une page du registrar Gandi (annexe 5). Par ailleurs, une procédure UDRP est actuellement en cours devant l'OMPI à l'encontre des 8 noms de domaine dans l'extension .com.

Ainsi au total seize noms de domaine reproduisant à l'identique le nom LECLERC associé aux termes génériques PHARMACIE ou PARAPHARMACIE et DISCOUNT ont été réservés par le défendeur et sa famille, aucun d'entre eux n'ayant été exploité.

Enfin, le défendeur a été contacté à plusieurs reprises (par email et par téléphone) par le Conseil en propriété industrielle du requérant en vue de parvenir à une solution amiable (annexe 4). Toutefois, toutes les tentatives de règlement amiable ont été catégoriquement rejetées.

Au regard de ces multiples éléments, le requérant est en mesure de soutenir que le nom de domaine litigieux a été réservé et exploité de mauvaise foi, dans le seul but de le rendre indisponible et de nuire au requérant.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 novembre 2013.

Le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La dénomination « LECLERC » n'est pas qu'une marque. Leclerc était aussi un Général français. De nombreuses rues françaises portent ce nom. Des pharmacies et parapharmacies se nomment (et ce en toute légitimité) donc ainsi. La marque « LECLERC » a bien été déposée. Mais il ne s'agit là que de la marque de grande distribution. Il ne semble pas qu'un brevet ou qu'une marque puisse être déposée sur Philippe Leclerc de Hauteclocque. Les noms de domaines étant libres de droits, pourquoi doit-il être considéré que tous les domaines indiquant Leclerc appartiennent au requérant ? Est-ce là un passe-droit offert aux entreprises de grande taille ? N'ayant plus besoin de posséder les noms de domaines, ceux-ci leur appartiennent de fait bien qu'il s'agisse également d'un nom français historique ? Un citoyen « lambda » ne peut-il posséder un actif libre de droits ? Les domaines sont inutilisés et il n'est pas question de les utiliser pour nuire à la réputation de la marque E.LECLERC. Ainsi les droits de domaine ayant été déposés ne font pas l'objet d'une acquisition de mauvaise foi.».

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,

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 <pharmacieleclercdiscount.fr> est similaire aux marques du Requérant à savoir :

- À la marque communautaire « LECLERC », en vigueur en France, enregistrée le 17 mai 2002 sous le numéro 002700656 ;
- À la marque française « PARAPHARMACIE E. LECLERC » enregistrée le 7 octobre 2011 sous le numéro 3865031.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requêteur

Le Collège a constaté que le nom de domaine <pharmacieleclercdiscount.fr> est similaire à la marque française antérieure « PARAPHARMACIE E. LECLERC » enregistrée le 7 octobre 2011 sous le numéro 3865031 par le Requêteur car il est composé d'une part, de la reprise de la marque « PARAPHARMACIE E. LECLERC » dans sa quasi intégralité, et d'autre part du terme «discount», technique commerciale de vente de produits communément pratiquée dans le secteur de la distribution.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur, l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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

Le Collège a constaté que le Requêteur déclare qu'aucune relation d'affaires n'existe entre lui et le Titulaire qu'il n'a pas autorisé à réserver ou exploiter ses marques.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requêteur, l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec est titulaire de la marque française antérieure « PARAPHARMACIE E. LECLERC » enregistrée le 7 octobre 2011 sous le numéro 3865031 et exploitée pour des produits et services de « vente au détail dans le domaine de la pharmacie et de la parapharmacie » ;
- Le nom de domaine <pharmacieleclercdiscount.fr> constitué de la marque « PARAPHARMACIE E. LECLERC » reprise quasi intégralement et du terme « discount » correspond à des produits et services protégés par les marques du Requêteur et notamment les produits et services de « vente au détail dans le domaine de la pharmacie et de la parapharmacie » ;
- Le Requêteur est :
 - Une des enseignes leader de la distribution en France, et depuis 1988 s'est spécialisé dans la branche de la parapharmacie au travers de 171 points de vente recensés en 2012 ;
 - Positionné sur une ligne stratégique de « prix bas » ;

Dès lors, le Titulaire résidant en France ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requêteur ;

- Le Requêteur fournit les extraits de la base Whois de huit noms de domaine sous l'extension .com enregistrés le même jour par quatre titulaires portant le même nom de famille que celui du Titulaire du nom de domaine visé par la procédure, et répartis à raison

- de deux noms de domaine chacun ;
- Chacun d'entre eux a été destinataire d'un courriel de mise en demeure d'abandonner les noms de domaine, émanant du Requéant ;
- Le Titulaire, M. Guillaume N., a pour sa part enregistré <pharmacieleclercdiscount.fr> en plus de deux noms de domaine quasi identiques sous l'extension .com ;
- Bien que le Titulaire indique que « LES domaines sont inutilisés et il n'est pas question de LES utiliser pour nuire à la réputation de la marque, aucun élément n'est apporté pour démontrer l'usage du nom de domaine <pharmacieleclercdiscount.fr>, le site web vers lequel renvoie ce nom de domaine étant une page d'attente de Gandi ;
- Le Titulaire ne conteste pas ces faits dans la réponse faite en son nom par Monsieur Philippe N. l'un des déposants des noms de domaine précités sous l'extension en .com.

Le Collège a considéré que le nom de domaine <pharmacieleclercdiscount.fr> avait été enregistré en vue d'empêcher le Requéant, propriétaire de la marque « PARAPHARMACIE E. LECLERC », de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de mauvaise foi du Titulaire et a décidé que le nom de domaine <pharmacieleclercdiscount.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <pharmacieleclercdiscount.fr> au profit du Requéant.

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 2 décembre 2013

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

