



## DÉCISION DE L'AFNIC

**boutique-led.fr**

**Demande n°FR-2021-02345**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société MP2L SHOPPING

Le Titulaire du nom de domaine : La société PRISCOUNT

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : boutique-led.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 juin 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 28 juin 2022

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 mars 2021 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 1<sup>er</sup> 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 9 avril 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 23 avril 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Marianne GEORGELIN et Régis MASSÉ (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 mai 2021.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <boutique-led.fr> par le Titulaire, entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques.

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du représentant du Requérant exerçant l'activité de cabinet d'avocats ;
- Carte professionnelle d'exercice d'avocat ;
- Extrait Kbis du 22 mars 2021 de la société MP2L SHOPPING :
  - Ayant pour sigle « MP2L » immatriculée le 19 septembre 2012 sous le numéro 753 809 219 au R.C.S. de Grenoble et ayant pour activité l'« achat, revente de marchandises sur tout support de communication, éventuelle installation, maintenance et réparations des marchandises vendues » ;
  - Ayant un établissement principal en exercice depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2012 avec pour nom commercial : « LEDS BOUTIQUE / ELEC2PRO / MON JARDIN D'ÉTÉ » ;
  - Ayant pour première dénomination sociale « T AND R » qui est modifiée pour « LEDS BOUTIQUES » à compter du 3 novembre 2013 puis modifiée pour « MP2L SHOPPING » à compter du 7 avril 2017 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <leds-boutique.fr> enregistré le 3 janvier 2012 par la société NET FOR SPEED ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <boutique-led.fr> enregistré le 28 juin 2017 par la société PRISCOUNT ;
- Captures d'écrans de statistiques d'audience relatives à « LEDSBOUTIQUE » pour 2020 et sur la période de 2012 à 2020 ;
- Facture du 1<sup>er</sup> février 2013 de la société NET FOR SPEED à la société T&R pour plusieurs services et notamment l'achat des noms de domaine <leds-boutique.fr> et <leds-boutique.com> ;
- Plusieurs factures de 2015 à 2020 de la société GOOGLE au Requérant pour des services « Google AdWords » / « Google Ads » sans information détaillée sur la teneur de ces campagnes et en particulier de la cible publicitaire visée ;
- Rapport « GOOGLE ADS » sur les performances des campagnes du 26 mars 2013 au 31 décembre 2020 sans information détaillée sur la teneur de ces campagnes et en particulier de la cible publicitaire visée ;
- Captures d'écrans de mars 2021 de pages extraites du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <leds-boutique.fr> ;
- Captures d'écrans de mars 2021 de pages extraites du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <boutique-led.fr> ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 8 juillet 2020 à la requête du Requérant pour procéder à l'enregistrement, à la mise sous scellé et à la transcription du contenu de six exemples de conversations téléphoniques enregistrées en février, mars, octobre 2018 et en

avril, juin et août 2019 par le Requéran, conversations de clients s'étant trompés d'entreprise entre son site à l'adresse [www.leds-boutique.fr](http://www.leds-boutique.fr) et celui d'un concurrent à l'adresse [www.boutique-led.fr](http://www.boutique-led.fr) ;

- Capture de l'absence de résultat obtenu après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à la société PRISCOUNT effectuée dans la base INPI.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

« La société MP2L SHOPPING (ci-après MP2L) sollicite sur le fondement de l'article 45.2 du Code des Postes et des télécommunications électroniques, le transfert à son profit du nom de domaine [www.boutique-led.fr](http://www.boutique-led.fr) pour les raisons suivantes.

*I. Sur l'intérêt à agir du requérant*

*Aux termes de l'article 45-6 du CPCE :*

« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. »

*L'article L 45-2 du CPCE prévoit notamment que l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsqu'il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité.*

*En l'espèce, la société MP2L SHOPPING est une société créée en 2012 qui a pour activité l'importation, la distribution et la vente à distance de matériels électriques (lampes, ampoules, éclairage...) en France et à l'étranger (Pièce n°1 : Extrait Kbis MP2L)*

*La société MP2L (anciennement dénommée T&R) exploite son activité sous son nom commercial LEDS BOUTIQUE depuis le début de son activité en 2012.*

*En effet, elle exploite un site internet dont le nom de domaine [www.leds-boutique.fr](http://www.leds-boutique.fr) est réservé depuis le 3 janvier 2012 (pièce n°2 : fiche whois ; pièce n° 3 : facture de la société NETFORSPEED ; pièce n°4 : mentions légales site [www.leds-boutique.fr](http://www.leds-boutique.fr); pièce n°5 : capture d'écran site leds-boutique)*

*Le 3 novembre 2013, elle a adopté comme dénomination sociale son nom commercial LEDS BOUTIQUE avant de changer de nouveau sa dénomination commerciale en MP2L mais en gardant le nom commercial LEDS BOUTIQUE (pièce n°1)*

*Elle dispose donc d'une antériorité sur son nom commercial et nom de domaine depuis 2012.*

*Elle a acquis depuis cette date une certaine réputation dans le commerce du matériel électrique grâce à son référencement dans les moteurs de recherche et de sa présence sur la toile depuis plus de 8 années.*

*Or, le requérant a constaté la réservation du nom de domaine [www.boutique-led.fr](http://www.boutique-led.fr) par la société PRISCOUNT dont le siège social est 8 rue Renaud 25400 AUDINCOURT (pièce n°6 : fiche whois Boutique-led)*

*Ce nom de domaine litigieux amène à un site internet marchand de matériel électrique exploité par cette société PRISCOUNT depuis 2017 (Pièce n°7 : Captures d'écran du site boutique-led.fr)*

*Ce nom de domaine litigieux est similaire aux nom commercial et nom de domaine du requérant.*

*En outre, la société MP2L certifie n'avoir engagé, au jour de la demande, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire à l'encontre du nom de domaine litigieux ou à l'encontre de la société PRISCOUNT titulaire et exploitant actuels du nom de domaine boutique-led.fr.*

*La société MP2L dispose donc d'un intérêt évident à agir.*

*II. Sur l'atteinte à l'Article 45.2 du CPCE*

*Atteinte aux droits invoqués par la société MP2L*

*Le nom de domaine litigieux [www.boutique-led.fr](http://www.boutique-led.fr) porte atteinte :*

*- Au nom commercial LEDS BOUTIQUE*

*- Au nom de domaine du Requéran*

*en raison de la similarité entre les signes susceptibles d'engendrer un risque de confusion pour le consommateur.*

*En effet, le nom commercial et le nom de domaine du requérant est composé des mots LEDS et BOUTIQUE séparés par un tiret.*

Or, la société PRISCOUNT a repris ces deux mots à l'identique et les a également séparés par un tiret mais en les inversant.

Cependant, le simple fait d'inverser les vocables LED et BOUTIQUE n'est pas de nature à différencier ce signe de ceux du requérant.

Le consommateur ne percevra pas la différence et sera amené à croire que les sites internet leds-boutique.fr et boutique-led.fr proviennent de la même entreprise.

Il apparaît d'ailleurs qu'il est fréquent que des clients se trompent.

Les internautes souhaitent commander sur le site [www.leds-boutique.fr](http://www.leds-boutique.fr) mais commandent sur [www.boutique-led.fr](http://www.boutique-led.fr).

Ils appellent ensuite la société MP2L pour obtenir le service après-vente du site [www.leds-boutique.fr](http://www.leds-boutique.fr) et réalisent à ce moment leur erreur.

Certaines conversations téléphoniques enregistrées dans le cadre d'une démarche qualité ont pu être constatées par Me [prénom nom], Huissier de Justice (Pièce n°8 : PV de constat du 8 juillet 2020).

Il ressort de ces conversations l'existence d'une confusion indéniable pour l'internaute des deux noms de domaine en cause.

*L'absence d'intérêt légitime du titulaire et de l'exploitant du nom de domaine.*

Le titulaire est une société PRISCOUNT qui ne détient aucune marque antérieure composée de composée des termes LED et BOUTIQUE (pièce n°9 : Résultats des recherches de marque déposée par PRISCOUNT).

Par ailleurs, la dénomination « BOUTIQUE-LED » ne correspond pas au nom du titulaire et celui-ci n'est pas connu sous ce nom.

Le titulaire ne détient aucun droit sur la dénomination « BOUTIQUE-LED » que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale.

Enfin, il convient de souligner qu'il n'y a pas de relations juridiques ou d'affaires entre le Requêteur et le Titulaire. De surcroît, le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requêteur à enregistrer le nom boutique-led.

Le titulaire ne dispose donc d'aucun intérêt légitime.

*Sur la mauvaise foi du Titulaire et de l'exploitant*

Le nom de domaine led-boutique.fr est enregistré dans le but de profiter du référencement du site internet [www.leds-boutique.fr](http://www.leds-boutique.fr) en créant une confusion dans l'esprit du consommateur (Article R.20-44-46 du CPCE).

En effet, la société MP2L jouit d'une certaine réputation dans la vente en ligne de matériels électriques (pièce n°10 : audiences LEDS BOUTIQUE).

Elle exploite son site internet depuis début 2012 et a acquis depuis cette date un référencement dans son domaine.

Elle consacre d'ailleurs un budget important au référencement sur internet via le service GOOGLE ADWORDS (pièce n°11 : exemples de factures Google adwords depuis 2015 et pièce n°12 : rapport sur les performances de campagne adwords)

Par conséquent, la réservation du nom de domaine litigieux ne peut être un hasard.

En effet, le nom de domaine boutique-led.fr dirige vers un site marchand en ligne de matériels et d'ampoules électriques.

Il s'agit d'une activité strictement identique à celle du Requêteur.

Les consommateurs pourraient être amenés à penser que le site associé au nom de domaine litigieux émane du Requêteur, ou est à tout le moins économiquement lié à celui-ci, de sorte que son contenu lui sera attribué.

Le Requêteur a tenté d'entrer en contact avec l'Exploitant afin de l'enjoindre à supprimer le nom de domaine « boutique-led.fr » et régler ce différend à l'amiable, sans succès.

À la lumière de ce qui précède, il est évident que le Titulaire a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi, au sens de l'article R. 20-44-46 du CPCE, afin de tirer profit de la réputation et de la crédibilité du Requêteur et de créer une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Procès-verbal de constaté du 8 juillet 2020 le démontre clairement.

Les consommateurs appellent le service après-vente du site « leds-boutique.fr » croyant appeler le site « boutique-led.fr ».

Il est certain que des consommateurs se trompent en commandant sur le site « boutique-led.fr » alors qu'ils souhaitaient commander sur le site « leds-boutique.fr ».

*Cela est démontré par le constat d'Huissier par exemple dans son 6ème enregistrement :*

*« -Euh ouais j'pense, attendez j'ai p't'être un N° de commande*

*-Parfait*

*-Euh (recherches...) alors... ouais, donc c'est BL-1956*

*-Ah, nous ça ne commence pas par « BL » les commandes. Vous avez bien commandé sur notre site ?*

*-Bah...ouais...j'pense..(attente...) alors p't'être c'est l'inverse...j'ai p't'être commandé chez Boutique Led et pas chez Leds boutique (Rires)*

*-(Rires)Oh et bah non... Et bien non ce n'est pas nous... (rires)*

*-Bah ouais j'suis désolée*

*-Bon bah ce n'est pas grave ; je vous laisse du coup les contacter, et au plaisir de vous revoir pour une prochaine commande, un de ces jours !*

*-Avec plaisir !*

*-Merci au revoir.*

*-Merci au revoir.».*

*Il est donc dans l'intérêt du public de transférer le nom de domaine « boutique-led.fr » au Requérant afin d'éviter qu'il ne soit utilisé pour tromper les consommateurs.*

*Conformément à l'article L.45-6 du Code des postes et télécommunications électroniques, pour les raisons exposées ci-dessus, le Requérant demande à l'AFNIC de prononcer la transmission à son profit du nom de domaine « boutique-led.fr ».*

*[Liste des pièces] ».*

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 23 avril 2021.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Fiche de renseignements extraite le 18 décembre 2018 du site web <https://www.societe.com> sur la société MP2L SHOPPING immatriculée le 19 septembre 2012 sous le numéro 753 809 219 avec pour activité la « Vente à distance sur catalogue spécialisé » et ayant comme nom commercial : « LEDS BOUTIQUE / ELEC2PRO / MON JARDIN D'ÉTÉ » ;
- Captures d'écrans du 21 avril 2021 de pages extraites du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <leds-boutique.fr> ;
- Captures d'écrans du 21 avril 2021 de pages extraites du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <boutique-led.fr> ;
- Rapport de facturation du 1<sup>er</sup> juillet 2017 au 23 avril 2021 de la société FACEBOOK au Titulaire pour des services publicitaires sans information détaillée sur la teneur de ces services et en particulier de la cible publicitaire visée ;
- Facture du 30 septembre 2019 de la société BLEETIC au Titulaire pour une commande de liens pour le site « boutique-led.fr » ;
- Capture de l'absence de résultat obtenu après une recherche de marques « LEDS BOUTIQUE » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Capture d'écran des premiers résultats obtenus le 20 avril 2021 après une recherche sur les termes « BOUTIQUE LED » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Courrier recommandé du 12 mars 2018 envoyé au Titulaire par le Requérant le mettant en demeure de lui transférer les noms de domaine <boutique-led.fr> et <boutique-led.com> ;
- Courrier recommandé en réponse du 19 mars 2018 envoyé au Requérant par le représentant du Titulaire ;
- Plusieurs exemples de rejet de demande de marque de l'Union européenne par l'EUIPO / OHMI dans la mesure où le signe décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée tels que « LEDMaster » le 19 décembre 2018, « LED PLATINIUM » le 24 juillet 2014, etc. ;
- Plusieurs décisions judiciaires sur le défaut de distinctivité des signes et notamment l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 17 juillet 2012 n° 11/01111 constatant qu'une société

ne commet pas de : « préjudice des faits de concurrence déloyale par parasitisme résultant de l'acquisition et de l'usage du nom de domaine <chambres-et-literie.com> destiné à rediriger les consommateurs vers son site marchand <matelstom.com> identique, à la seule différence de l'extension au nom de domaine <chambres-et-literie.fr> qu'elle exploite et dénomination de son site marchand à cette adresse » en considérant que « la société Mobilier et Agencement a pour activité la vente de matelas, de sommiers et de literie ; que le nom de domaine qu'elle a choisi, « chambres-et-literie », qui n'est que la juxtaposition d'un article et de mots du langage courant, évoque l'objet même de son activité sur internet, (...) ; qu'il est descriptif du contenu du site, les termes « chambres » et « literie » s'apparentant à des mots clés, ainsi qu'il ressort de l'impression de la page d'écran du moteur de recherche Google datée du 4 juin 2010, faisant apparaître 1.120.000 résultats, lorsque l'internaute fait une recherche à partir de l'expression « chambre-et-literie (...) ; qu'ainsi ce nom de domaine ne permet pas l'identification d'une entreprise particulière et que la réservation ultérieure par la société Matelsom d'un nom de domaine similaire n'est pas constitutive d'une faute pouvant fonder une action en concurrence déloyale ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

« La société PRISCOUNT a réservé le nom de domaine <boutique-led.fr>, il y a presque 5 ans, le 28 juin 2017.

La société MP2L SHOPPING a, quant à elle, réservé le nom de domaine <leds-boutique.fr> le 3 janvier 2012.

Ces deux sociétés sont concurrentes sur le marché de la vente de LEDs via une boutique en ligne. La société MP2L SHOPPING croit pouvoir solliciter sur le fondement de l'article L.45-2 du Code des Postes et des télécommunications électroniques, le transfert à son profit du nom de domaine réservé par à sa concurrente directe.

L'AFNIC ne saurait faire droit à une telle demande, pour les raisons ci-après exposées.

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article L.45-1 du CPCE dispose que « Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle. »

L'article L.45-2 2° du CPCE dispose que l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité (1), sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi (2). L'AFNIC constatera que les conditions cumulatives de cet article ne sont pas remplies en l'espèce.

1. Sur la nature des droits, l'antériorité non démontrée et l'absence de distinctivité des signes invoqués par la société MP2L SHOPPING

La société MP2L SHOPPING soutient que le nom de domaine <boutique-led.fr> porterait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ou droits de la personnalité.

Il sera précisé tout d'abord que l'appellation « LEDS-BOUTIQUE » n'est pas protégée à titre de marque par la société MP2L SHOPPING (pièce n°1).

La société MP2L revendique en l'occurrence seulement l'usage d'un nom de domaine <leds-boutique.fr> ainsi que l'usage d'un nom commercial « LEDS-BOUTIQUE », pour lesquels il n'est pourtant pas démontré qu'ils auraient été exploités antérieurement au 28 juin 2017 (a), ni encore qu'ils seraient distinctifs pour désigner une activité de commerce de LEDs via une boutique en ligne (b).

a) Sur la nature des droits invoqués et l'absence de preuve de leur antériorité d'exploitation

> Le nom de domaine <leds-boutique.fr>

S'agissant d'un signe d'usage, la société MP2L SHOPPING est tenue de justifier de l'antériorité de l'exploitation de ce nom de domaine comme adresse de son site internet.

Or, les seules captures d'écran qui sont produites à cet effet sont datées des 23 et 25 mars 2021 (pièces adverses n°4 et n°5). Le constat d'huissier produit par la requérante est daté du 8 juillet 2020 et concerne des conversations enregistrées au plus tôt le 8 février 2018 (pièce adverse n°8). La société MP2L SHOPPING ne produit aucun élément permettant de savoir à quelle date son site Internet a été mis en ligne, alors qu'il est constant que la seule réservation d'un nom de domaine n'est pas susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public.

Les pièces produites étant en l'occurrence postérieures à la date de réservation du nom de domaine <boutique-led.fr> par le titulaire, le 28 juin 2017, elles ne permettent pas de justifier de l'antériorité d'une exploitation de son nom de domaine par la société MP2L SHOPPING.

> Le nom commercial « LEDS-BOUTIQUE »

Il sera fait remarquer que la société MP2L SHOPPING expose avoir volontairement abandonné la dénomination sociale « LEDS BOUTIQUE » le 27 avril 2017, pour adopter en lieu et place la dénomination sociale « MP2L SHOPPING ». C'est ce qui ressort en effet de son extrait Kbis qu'elle produit (pièce adverse n°1).

La société MP2L SHOPPING n'est par conséquent pas fondée à revendiquer une antériorité sur la dénomination sociale « LEDS-BOUTIQUE » qu'elle n'avait plus, au moment de la réservation du nom de domaine litigieux <boutique-led.fr> le 28 juin 2017.

S'agissant du nom commercial « LEDS-BOUTIQUE », la société MP2L SHOPPING produit un extrait Kbis à jour au 22 mars 2021 qui fait état de cette mention à titre de nom commercial auquel sont également adjointes au même titre les mentions « ELEC2PRO / MON JARDIN D'ETE » (pièce adverse n°1).

Là encore, la société MP2L SHOPPING ne justifie pas de l'antériorité d'exploitation de ce signe, seul, à titre de nom commercial, alors que la société PRISCOUNT est en mesure au contraire d'apporter la preuve de ce que cette mention du nom commercial n'apparaissait pas sur les registres à la date du 18 décembre 2018 (pièce n°2).

La société MP2L SHOPPING ne justifie donc pas de l'exploitation d'un nom commercial LEDS BOUTIQUE, comme elle le prétend à la date de réservation du nom de domaine litigieux <boutique-led.fr> le 28 juin 2017.

En tout état de cause, on rappellera que la protection d'un nom commercial suppose qu'il soit connu sur l'ensemble du territoire national, et non seulement de manière locale.

Or, il n'est pas établi, là encore, qu'à la date du 28 juin 2017, le supposé nom commercial « LEDS-BOUTIQUE » ait eu un rayonnement national, et non seulement local dans la ville de Rives (38).

La société MP2L SHOPPING ne justifie par conséquent d'aucun droit de propriété intellectuelle ou droit de la personnalité opposable à la société PRISCOUNT, et n'est donc pas recevable à solliciter le transfert du nom de domaine <boutique-led.fr> à son profit.

b) L'absence de distinctivité du signe « LEDS-BOUTIQUE » pour une activité de vente de LED via une boutique en ligne

Le nom de domaine <leds-boutique.fr> et le nom commercial supposé « LEDS-BOUTIQUE » sont à l'évidence descriptifs de l'activité de la société MP2L SHOPPING de commercialisation de LED via une boutique en ligne.

Les termes « led » et « boutique » s'apparentent en effet à des mots clés, ainsi qu'il ressort de l'impression de la page d'écran du moteur de recherche Google faisant apparaître 152 millions de résultats lorsque l'internaute fait une recherche à partir de l'expression « boutique led », bien d'autres sociétés utilisant ces deux termes dans l'annonce de leur site internet (pièce n°3).

D'ailleurs, la jurisprudence rejette systématiquement l'enregistrement à titre de marque, pour absence de distinctivité, de signes composés du terme « LED », lorsque ce signe désigne précisément la vente de LED (pièce n°4 - EUIPO, 19/12/2018, LEDMASTER ; pièce n°5 - EUIPO, 24/07/2014, LED PLATINIUM ; pièce n°6 - EUIPO, 07/09/2009, LEDPOWER ; pièce n°7 - EUIPO, 05/09/2008, LED FOR BEAUTY ; pièce n°8 - EUIPO, 04/05/2007, POWERLED).

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la société MP2L SHOPPING n'est pas fondée à obtenir l'enregistrement d'une marque portant sur la séquence « LEDS BOUTIQUE », dès lors qu'elle présente à l'évidence avec l'activité en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits commercialisés en cause.

En d'autres termes, la société MP2L SHOPPING ne peut légitimement s'arroger un monopole sur les termes « LED » et « BOUTIQUE » pour des activités de commercialisation via une boutique en ligne de LEDs, ne lui en déplaise.

Il est en effet de principe établi que les appellations usuelles doivent rester à la libre disposition de tous les opérateurs du marché en cause.

A cet égard, les juges rejettent systématiquement toute atteinte lorsque le signe choisi n'est pas arbitraire mais descriptif de l'activité en question, dont, pour exemple, dans les affaires suivantes :

• CHAMBRES ET LITERIES / chambres-et-literies.com pour une activité de commercialisation de literie : « que le nom de domaine qu'elle a choisi 'chambres-et-literie', qui n'est que la juxtaposition d'un article et de mots du langage courant, évoque l'objet même de son activité sur internet, peu

important qu'elle ne vende aucun mobilier ou des objets de décoration pour la chambre, la literie se rapportant nécessairement à la chambre dans l'esprit du consommateur ; qu'il est descriptif du contenu du site, les termes 'chambres' et 'literie' s'apparentant à des mots clés [...] lorsque l'internaute fait une recherche à partir de l'expression 'chambre-et-literie' ; qu'ainsi ce nom de domaine ne permet pas l'identification d'une entreprise particulière et que la réservation ultérieure par la société Matelsom d'un nom de domaine similaire n'est pas constitutive d'une faute » (pièce n°9 - CA Versailles, 17 juill. 2012, n°11/101111).

• DECO-BETON / BETON DECO AND CO pour des entreprises intervenant dans le marché du béton ciré : « le premier mot de cette marque est l'abréviation évidente et très employée du concept ; le second mot se limite à désigner le produit [...] la marque DECO-BETON, composée de 2 mots dépourvus de caractère distinctif est une combinaison elle-même dépourvue de ce caractère, ce qui la prive du droit pour son titulaire [...] de poursuivre en contrefaçon la [...] titulaire de la marque inversée mais très voisine BETON DECO AND CO » (pièce n°10 - CA Aix-en-Provence, 19 oct. 2011, n°10/10284) ;

• SOLUTIONS EVENEMENTS / SOLUTIONS EVENEMENTS et solutionsevenements.fr pour des entreprises proposant des prestations relatives à l'organisation d'événements : « il y a lieu de relever tout d'abord que le signe « solutions événements » pour des entreprises qui proposent des prestations relatives à l'organisation d'événements familiaux ou d'entreprise ne présente pas de distinctivité mais est descriptif des services offerts. Dès lors, son adoption ne révèle pas à elle seul la volonté de créer un risque de confusion ou de se placer dans le sillage d'une autre entreprise. [...] » (pièce n°11 - TGI Paris, 26 juin 2014, n°13/11126).

De ce qui précède, la société MP2L SHOPPING, ne disposant d'aucun signe antérieur et distinctif opposable, elle n'est pas fondée à reprocher la réservation et exploitation du nom de domaine <boutique-led.fr> par la société PRISCOUNT, et à obtenir le transfert de ce nom de domaine à son profit.

2. Sur l'intérêt légitime de la société PRISCOUNT à réserver un nom domaine décrivant son activité de boutique de vente de LED et sur sa bonne foi

L'article R20-44-46 du CPCE dispose que :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

– d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

– d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

– de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

a) Sur l'intérêt légitime du titulaire

Il n'est pas contesté en l'occurrence que le titulaire du nom de domaine <boutique-led.fr> l'exploite sans discontinuer depuis le 28 juin 2017 pour commercialiser des LED via une boutique en ligne sous l'enseigne [image] (pièce n°12).

La société PRISCOUNT démontre donc en premier lieu qu'elle utilise ce nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens, et qu'elle est connue sous ce nom depuis l'origine. Elle dispose donc d'un intérêt légitime sur ce signe.



*En second lieu, le nom de domaine <boutique-led.fr> est à l'évidence, lui aussi, descriptif d'une boutique de vente en ligne de LED.*

*La société PRISCOUNT n'a donc commis aucune faute en réservant le nom de domaine <boutique-led.fr> dans la mesure où elle dispose de toute liberté et à l'évidence d'un intérêt légitime à utiliser des termes usuels et descriptifs de l'activité de son site internet.*

*b) La bonne foi de la société PRISCOUNT*

*La société MP2L SHOPPING ne démontre pas en quoi la société PRISCOUNT aurait été de mauvaise foi au moment de la réservation du nom de domaine <boutique-led.fr>.*

*La société PRISCOUNT n'a en effet pas obtenu l'enregistrement de ce nom :*

*> en vue de le vendre à la société MP2L SHOPPING, puisqu'elle l'exploite depuis l'origine pour son propre compte (pièce n°12),*

*> ni encore pour nuire à la réputation de cette dernière, puisque le site internet qu'elle exploite ne fait pas mention de sa concurrente MP2L SHOPPING,*

*> ni encore pour profiter d'une renommée que la requérante n'a pas, ni ne revendique d'ailleurs.*

*La société PRISCOUNT démontre à ce titre avoir en tout état de cause investi dans sa propre publicité, notamment sur les réseaux sociaux (pièce n°14, pièce n°15).*

*Il est démontré en outre que le site internet de la société PRISCOUNT ne présente pas de similarité avec celui de la société MP2L SHOPPING : les couleurs sont différentes (jaune et noir pour le titulaire, et bleu et blanc pour la requérante), ainsi que le graphisme, la police, les onglets, les photographies, la structure des sites... (pièce n°12 ; pièce n°13). Il n'existe par conséquent aucun risque de confusion qui serait délibérément recherché par la société PRISCOUNT entre les sites internet. Bien au contraire.*

*Il est en tout cas très anecdotique que seulement 6 clients supposés de la société PRISCOUNT, en presque 5 années d'existence, aient pu appeler le standard de la société MP2L SHOPPING en lieu et place de celui de la société PRISCOUNT (pièce adverse n°8).*

*Le constat d'huissier ainsi produit par la société MP2L SHOPPING ne permet pas de caractériser un quelconque risque de confusion ou détournement d'une renommée quelconque, et, en tout cas, il démontre tout au contraire que c'est la société MP2L SHOPPING qui détourne la clientèle de la société PRISCOUNT et non l'inverse !*

*Pire encore, il ressort du constat d'huissier produit par la société MP2L SHOPPING, que cette dernière dénigre le titulaire du nom de domaine <boutique-led.fr> auprès de sa clientèle en lui expliquant : « on a un concurrent qui s'amuse à piquer notre nom mais d'ailleurs je comprends du coup pourquoi il ne vous a pas répondu : puisqu'il n'est pas très très fiable » (pièce adverse n°8).*

*Il sera noté, de surcroît, que la société MP2L SHOPPING avait déjà par le passé adressé à la société PRISCOUNT un courrier de mise en demeure, en date du 12 mars 2018, d'avoir à supprimer son site internet (pièce n°16).*

*La société PRISCOUNT avait répondu de manière circonstanciée à cette mise en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, le 19 mars 2018, expliquant qu'elle n'entendait pas déférer à sa mise en demeure, en tous points injustifiée et infondée, et lui rappelant que les termes employés « boutique » et « led » étaient descriptifs de leur activité et donc non appropriables par un opérateur du marché (pièce n°17).*

*La société MP2L SHOPPING n'a jamais répondu à ce courrier, et aura attendu plus de 3 ans pour saisir l'AFNIC et solliciter le transfert pour son propre compte du site internet du titulaire...*

*La société MP2L SHOPPING ne démontre donc pas en quoi la société PRISCOUNT aurait été de mauvaise foi lors de la réservation de son nom de domaine <boutique-led.fr>.*

*Il est ainsi fait la démonstration de ce que, d'une part, la réservation du nom domaine <boutique-led.fr> ne porte pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité dont la société MP2L SHOPPING serait titulaire, et que d'autre part, la société PRISCOUNT dispose en toute hypothèse d'un intérêt légitime à réserver le nom de domaine <boutique-led.fr> pour exploiter une activité de boutique en ligne de vente de LED, et qu'elle est en outre de bonne foi, de sorte que les conditions cumulatives de la demande de transfert dudit nom de domaine à la société concurrente MP2L SHOPPING ne sont absolument pas remplies.*

*L'AFNIC ne saurait dans ces conditions faire droit à la demande de la société MP2L SHOPPING.*

*En tout état de cause, il n'y a évidemment pas lieu d'opérer un quelconque transfert du nom de domaine à la société MP2L SHOPPING. Tout au plus pourrait-elle demander seulement la suppression de ce nom de domaine, ce qu'elle ne fait pas, et qui démontre là encore l'ampleur de la*

*mauvaise foi de la société MP2L SHOPPING qui cherche, par ce biais, à détourner et accaparer l'intégralité de la clientèle attachée aux produits offerts depuis presque 5 ans par sa concurrente directe, la société PRISCOUNT, à travers le site internet accessible à l'adresse <boutique-led.fr>. [Liste des pièces] »*

#### **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 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 constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <boutique-led.fr> est :

- Similaire au nom commercial « LEDS BOUTIQUE / ELEC2PRO / MON JARDIN D'ÉTÉ » de l'établissement principal du Requéant, la société MP2L SHOPPING immatriculée le 19 septembre 2012 sous le numéro 753 809 219 au R.C.S. de Grenoble ;
- Quasi-identique au nom de domaine <leds-boutique.fr> exploité par le Requéant au soutien de son activité.

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

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

Le Collège constate que le Requéant développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <boutique-led.fr> sur ses signes distinctifs « LEDS BOUTIQUE », nom commercial et <leds-boutique.fr>, nom de domaine.

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine <boutique-led.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que le nom commercial et le nom de domaine en tant que signes distinctifs peuvent bénéficier d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet dès lors que le Requéant justifie pour chacun :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur.

##### **a/ Sur le nom de domaine <leds-boutique.fr>**

Au vu des pièces déposées par le Requéant, le Collège constate que l'extrait de la base Whois fourni par le Requéant relatif au nom de domaine <leds-boutique.fr> montre que ce dernier a été enregistré le 3 janvier 2012 par la société NET FOR SPEED.

Le Collège rappelle que :

- En application du Règlement des procédures alternatives de résolution de litiges, le Titulaire est la personne physique ou morale qui a procédé à l'enregistrement du nom de domaine et qui est responsable des opérations sur ce nom de domaine ;
- En application de l'article 8.2 Base de données « Whois » § 148 de la charte de nommage, l'Afnic est en charge de la base de données « Whois » laquelle est composée de l'ensemble des données collectées nécessaires à l'identification des personnes morales ou physiques titulaires

de noms de domaine et de l'enregistrement du nom de domaine.

En conséquence, le Collège a considéré qu'il ne peut se prononcer sur une atteinte aux droits du Requérant sur la base du nom de domaine <leds-boutique.fr> dont le Requérant n'est pas titulaire.

#### **b/ Sur le nom commercial « LEDS BOUTIQUE »**

- Le Requérant, la société MP2L SHOPPING est une société créée en 2012 qui a pour activité l'importation, la distribution et la vente à distance de matériels électriques (lampes, ampoules, éclairage...);
- Le Titulaire, la société PRISCOUNT, a réservé le nom de domaine <boutique-led.fr> le 28 juin 2017 et l'exploite pour proposer une offre de biens et services à savoir la vente en ligne de LEDs;
- Les parties s'accordent à se considérer concurrentes sur le marché de la vente de LEDs via une boutique en ligne;
- Le Requérant développe une argumentation sur l'atteinte à son nom commercial « LEDS BOUTIQUE » qu'il déclare exploiter depuis le début de son activité en 2012;
- Cependant, le Titulaire conteste :
  - L'existence d'un tel droit sur ce seul nom commercial dès lors que le KBIS porte la mention « LEDS BOUTIQUE / ELEC2PRO / MON JARDIN D'ÉTÉ »
  - Son opposabilité du fait d'une part, du manque de preuves quant au territoire d'utilisation du nom commercial et d'autre part, du manque de distinctivité du signe composé de termes « LEDS » et « BOUTIQUE » décrivant leurs activités respectives en tant que concurrents directs;
  - L'antériorité d'usage d'un tel nom commercial qui lui serait opposable.

Au vu des pièces et arguments des parties, le Collège a considéré qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur l'existence d'un signe distinctif LEDS BOUTIQUE en tant que nom commercial du Requérant.

#### **V. Décision**

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <boutique-led.fr>.

#### **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.

À Montigny-le-Bretonneux, le 18 mai 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

