

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

leclercstore.fr

Demande n° FR-2020-02420



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 : La société BM ENTREPRISE

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : leclercstore.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 janvier 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 11 janvier 2022

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 juin 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 22 juin 2021.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 22 juillet 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leclercstore.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et 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 :

- Certificat d'inscription au répertoire SIRENE daté du 2 mars 2021 de la société ASS CENTR DISTRIBUT E LECLERC sous l'identifiant 784 413 486 ;
- Notice complète de la marque verbale française « LECLERC » numéro 1307790 enregistrée le 2 mai 1985 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 35 ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « LECLERC » numéro 002700656, enregistrée le 17 mai 2002 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 35 ;
- Extrait du 7 juin 2021 de la base Whois du nom de domaine <leclercstore.fr> enregistré le 11 janvier 2021 par le Titulaire ;
- Extraits du 20 mai 2021 de la base Whois des noms de domaine :
 - <leclercstore.com> enregistré par le Titulaire le 11 janvier 2021 ;
 - <leclerc-store.com> enregistré par le Titulaire le 11 janvier 2021 ;
 - <leclerc-store.fr> enregistré par le Titulaire le 11 janvier 2021 ;
- Extrait du 7 juin 2021 de la base Whois du nom de domaine <[anonymisation].com> enregistré le 23 janvier 2020 par le Titulaire ;
- Courriels échangés de mars à mai 2021 entre le représentant du Requérant et le Titulaire, ce dernier évoquant une proposition de vente de noms de domaine comprenant le terme « LECLERC » ;
- Capture d'écran du 31 mai 2021 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <e.leclerc> ;
- Capture d'écran du 31 mai 2021 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <mouvement.leclerc> ;
- Capture d'écran du 7 juin 2021 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <leclercstore.fr> ;
- Article de presse du 14 février 2019 intitulé « DEVENIR LEADER POUR MIEUX SERVIR LE CONSOMMATEUR : LA PREUVE PAR LES CHIFFRES » extrait du site web <https://www.mouvement.leclerc> ;
- Article de presse du 6 septembre 2010 intitulé « L'INDEPENDANCE AU CŒUR DU MOUVEMENT » extrait du site web <https://www.mouvement.leclerc> ;
- Communiqué de presse du 11 février 2020 du groupe E. LECLERC ;
- Résultats obtenus le 7 juin 2021 après une recherche de serveur de messagerie électronique (enregistrement Mail eXchanger – MX) associé au nom de domaine <leclercstore.fr> sur le site web <https://mxtoolbox.com> ;
- Tableau de 7 pages listant des noms de domaine et identifiant comme titulaire la société BM ENTREPRISE ;
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
 - Le 7 avril 2021 numéro D2021-0037 Association des Centres Distributeurs E. Leclerc contre X produite en langue anglaise ;
 - Le 7 avril 2021 numéro D2021-0031 Association des Centres Distributeurs E. Leclerc contre X, produite en langue anglaise ;
 - Le 12 septembre 2020 numéro D2020-2142 Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre X, produite en langue anglaise ;
 - Le 1^{er} octobre 2019 numéro D2019-2017 Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre X, produite en langue anglaise ;
 - Le 11 mars 2019 numéro D2019-0108 Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre X, produite en langue anglaise ;
 - Le 25 juillet 2018 numéro D2018-1185 Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre X, produite en langue anglaise ;
 - Le 8 mai 2018 numéro D2018-0482 Association des Centres Distributeurs E.

- Leclerc – A.C.D. Lec contre X, produite en langue anglaise ;
- Le 14 mai 2018 numéro D2018-0659 Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre X, produite en langue anglaise ;
- Le 26 mai 2019 numéro D2019-0932 Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre X, produite en langue anglaise ;
- Le 21 août 2019 numéro D2019-1580 Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre X, produite en langue anglaise ;
- Liste des annexes.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Intérêt à agir du requérant

Le Requéran est une association française appartenant à la première enseigne française de commerçants indépendants, le Mouvement E. Leclerc, tenant son nom de son fondateur - Monsieur Edouard Leclerc (Annexe 1)

Il détient notamment la marque française LECLERC n° 1307790 déposée le 02 mai 1985 et la marque de l'Union Européenne «LECLERC» n° 002700656 déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 26 février 2004 (Annexe 2).

Ces marques ont été déposées et enregistrées antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux. Il convient de souligner que la dénomination LECLERC n'a aucune signification en français et jouit de ce fait d'une forte distinctivité intrinsèque. Le Requéran utilise la marque LECLERC pour désigner une chaîne de supermarchés et hypermarchés : www.e.leclerc; www.mouvement.leclerc. Cette chaîne de magasins ainsi que la marque LECLERC ont acquis une notoriété indiscutable en France et dans plusieurs pays de l'Union Européenne.

A cet égard, le Requéran compte plus de 700 magasins E. Leclerc en France, répartis sur l'ensemble du territoire (Annexe 3).

Le Requéran a constaté la réservation du nom de domaine litigieux «leclercstore.fr», effectuée le 11 janvier 2021 (Annexe 4).

Ce nom de domaine reproduit à l'identique les marques LECLERC du Requéran.

La présence du terme anglais «store» (signifiant «magasin» en français) au sein du nom de domaine litigieux ne permet pas d'écarter le risque de confusion entre ce nom de domaine et les marques du Requéran.

Bien au contraire, l'association de la marque notoire LECLERC au terme «store», qui sera compris par les internautes y compris les internautes français comme signifiant «magasin», renforce le risque de confusion car ce terme est fortement évocateur de l'activité du requérant, à savoir l'exploitation d'une chaîne de supermarchés et hypermarchés, avec des magasins physiques implantés un peu partout en France mais également des magasins en ligne (<https://www.e.leclerc/>, <https://www.leclercdrive.fr/>, <https://www.chezmoi.leclerc/>).

Par ailleurs, il convient de souligner que la notoriété des marques LECLERC du Requéran a été reconnue dans plusieurs décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI (Annexe 5).

Ainsi, les internautes, et en particulier les clients du Requéran, pourraient croire à tort que le site internet associé au nom de domaine litigieux est l'un des sites officiels du Requéran. Le Requéran dispose donc d'un intérêt évident à agir.

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

1. Le nom de domaine litigieux apparaît réservé au nom de :

bm entreprise

112 avenue de paris

94300 vincennes

FR

Tél. : +33 7 50 06 58 65

Email : bm-entreprise@bm-entreprise.fr

Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qui reproduit à l'identique la marque LECLERC du Requérant.

En effet :

-selon les coordonnées renseignées sur la fiche WHOIS, le nom de la société du Défendeur est « bm entreprise » et n'est en aucun cas composé du nom LECLERC;

-à la connaissance du Requérant, la dénomination LECLERC ne correspond pas au nom du Défendeur et celui-ci n'est pas connu sous ce noms ;

-le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination LECLERC, que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale ;

- il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier la réservation du nom de domaine litigieux.

- le Défendeur n'a pas été autorisé par le Requérant à être titulaire et à exploiter le nom de domaine litigieux

2. Le nom de domaine «leclercstore.fr» donne lieu à une page d'accueil du bureau d'enregistrement (Annexe6). Il n'est ainsi pas exploité de manière réelle et sérieuse par le Défendeur.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

II. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

A) Le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.

Tout d'abord, il convient de souligner que le représentant du Requérant (à savoir le cabinet de Conseil en Propriété Industrielle INLEX IP EXPERTISE) a contacté à plusieurs reprises le Requérant pour l'interroger sur l'enregistrement de noms de domaine incluant la marque LECLERC, le Défendeur étant également à l'origine de la réservation des noms de domaine «leclerc-store.fr», «leclercstore.com» et «leclerc-store.com». Cependant, et malgré plusieurs relances, notamment via le site internet du Défendeur (<https://www.bmentreprise.fr/demande-de-devis-gratuit/>), celui-ci n'a jamais répondu.

Par conséquent, le représentant du Requérant a appelé le Défendeur par téléphone, au numéro indiqué sur la fiche WHOIS du nom de domaine. Après un entretien téléphonique non concluant avec le gérant du Défendeur (i.e. la société BM ENTREPRISE), le Défendeur a envoyé au Requérant un email indiquant : "si vous voulez racheter les noms de domaine se sera 300 000€ par nom de domaine x4". (Annexe 7)

A la lecture de l'email du Défendeur, il n'y a aucun doute quant au fait que le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux et les autres réservations associés sans aucune intention de les utiliser mais uniquement dans un but commercial, à savoir revendre les

noms de domaine au Requéant à un prix disproportionné—près d'1,2 million d'euros pour les quatre noms de domaine—et à l'évidence largement supérieur aux frais engagés par le Défendeur pour ces réservations. Un tel agissement démontre de manière évidente la mauvaise foi du Défendeur.

2. En outre, comme évoqué ci-dessus, le Défendeur a également réservé les trois noms de domaine : «leclerc-store.fr», «leclercstore.com», «leclerc-store.com» (Annex 8).

Si ces noms de domaine ne peuvent être pris en compte dans la présente plainte, leur réservation concomitante souligne la motivation commerciale du Défendeur et donc, sa mauvaise foi.

Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

3. Enfin, le Défendeur n'a pas choisi un nom de domaine reproduisant la marque LECLERC au hasard.

En effet, le Requéant bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété indiscutable en France et le nom Leclerc évoque immédiatement aux consommateurs l'enseigne de grande distribution LECLERC qui, avec plus de 20% de parts de marché, plus de 700magasins et 590adhérents, est leader de la grande distribution en France (Annexe 3).

Résidant en France, le Défendeur ne pouvait avoir qu'une parfaite connaissance des droits du Requéant et de son activité.

Dans une récente décision de l'AFNIC portant sur le nom de domaine «sc-galec-e-leclerc.fr», le Collège a d'ailleurs souligné qu'en raison de la notoriété du Requéant en France, «le Titulaire résidant en France ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéant»(Décision AFNIC du 25 mai 2021, FR-2021-02352).

En effet, le choix du nom de domaine «leclercstore.fr» a justement été effectué en raison de la notoriété du requérant et dans l'unique but d'en tirer profit.

D'autre part, le Requéant voudrait souligner que, dans le cadre des échanges avec le Défendeur, son gérant a indiqué détenir d'autres noms de domaine incluant des marques de tiers et notamment des noms de footballeurs. Sur la base de cette affirmation, le Requéant a conduit des vérifications et constaté que le Défendeur possède près de 45 noms de domaine, dont certains enregistrés manifestement dans un but commercial et de mauvaise foi(par exemple, le nom de domaine internationalisé "xn—[anonymisation].com" menant au site web: [http://\[anonymisation\].com](http://[anonymisation].com)). (Annexe 9)

A la lumière de ce qui précède, il semblerait donc que les agissements du Défendeur s'inscrivent dans un schéma d'enregistrement frauduleux de noms de domaine.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, au mépris des droits du Requéant et dans la seule intention de tirer profit de la notoriété du Requéant et de sa marque LECLERC.

B) Le nom de domaine est exploité de mauvaise foi

1. Comme indiqué au paragraphe II. 1., le nom de domaine «leclercstore.fr» donne lieu à une page d'accueil du bureau d'enregistrement(Annexe 5).

Le nom de domaine litigieux est donc dépourvu de toute offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services. Le nom de domaine litigieux reprenant à l'identique la marque LECLERC du Requéant, les consommateurs pourraient en effet être amenés à

penser que le site associé au nom de domaine litigieux émane du Requérant, ou est à tout le moins économiquement lié à celui-ci, de sorte que son contenu lui sera attribué. Aussi, l'absence de contenu du site associé au nom de domaine litigieux peut amener les consommateurs à croire que le site du Requérant ne fonctionne pas correctement, ce qui nuit gravement à l'activité et à l'image de ce dernier.

2. Enfin, le Requérant tient à mettre en lumière le fait que des serveurs de messagerie électronique ont été configurés pour le nom de domaine litigieux (Annexe 10).

Au regard de l'ensemble des arguments soulevés ci-dessus, la configuration de messagerie électronique pour ce nom de domaine porte à croire que celui-ci pourrait être utilisé à des fins frauduleuses, d'escroquerie et de tromperie.

En effet, au vu de la mauvaise foi évidente du réservataire, le nom de domaine pourrait être utilisé pour se faire passer pour le Requérant afin de tromper les clients du Requérant et les internautes de manière générale.

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, le Requérant est fondé à soutenir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

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 :

iii. La Recevabilité des pièces

Le Collège constate que des éléments fournis par le Requérant sont fournis en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces éléments de compréhension aisée.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Requérant.

iv. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <leclercstore.fr> est similaire aux marques suivantes du Requérant :

- La marque verbale française « LECLERC » numéro 1307790 enregistrée le 2 mai 1985

- et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 35 ;
- o La marque verbale de l'Union européenne « LECLERC » numéro 002700656, enregistrée le 17 mai 2002 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 35.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <leclercstore.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « LECLERC » numéro 1307790 enregistrée le 2 mai 1985 car il est composé de la marque « LECLERC », reprise dans son intégralité, suivie du terme anglais « store » signifiant « magasin » en langue française.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

Le Collège constate que le Requérant déclare que :

- o Le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <leclercstore.fr> ;
- o Il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit avec le Titulaire ;
- o La dénomination « LECLERC » ou « LECLERC FRANCE » ne correspond pas au nom du Titulaire ;
- o Le Titulaire « *ne détient aucun droit sur la dénomination LECLERC, que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale* » ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- o Le Requérant compte 133 000 collaborateurs et 721 magasins E. Leclerc en France, répartis sur l'ensemble du territoire français ;
- o Le Requérant est notamment titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure « LECLERC » numéro 002700656 enregistrée le 17 mai 2002 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- o Diverses décisions OMPI reconnaissent la notoriété des marques du Requérant et notamment de la marque « LECLERC » ;
- o Le nom de domaine <leclercstore.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requérant « LECLERC » à laquelle est ajouté le terme anglais « store » signifiant « magasin » en langue française et pouvant faire référence au Requérant, en tant qu'enseigne de magasins répartis sur le territoire français ;
- o Des services DNS sont configurés sur le nom de domaine <leclercstore.fr> incluant ceux de messagerie ;

- Les échanges courriels fournis par le Requérant démontrent que le Titulaire propose à la vente les noms de domaine contenant le terme « LECLERC », et notamment le nom de domaine <leclercstore.fr>, au prix de 300 000€ chacun ;
- Le nom de domaine <leclercstore.fr> redirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire résidant en France ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <leclercstore.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <leclercstore.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <leclercstore.fr> au bénéfice du Requérant, l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS E. LECLERC (A.C.D. LEC).

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 2 août 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

