

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

elmleblancfrance.fr

Demande n° FR-2024-03850



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéran : La société ELM LEBLANC

Le Titulaire du nom de domaine : La société Artisanat gilbert

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : elmleblancfrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 décembre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 14 décembre 2024

Bureau d'enregistrement : Hostinger operations UAB

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéran auprès de l'Afnic a été reçue le 19 mars 2024 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 Requéran.
- 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 03 avril 2024.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 avril 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <elmleblancfrance.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société ELM LEBLANC, filiale du Groupe multinational BOSCH a pour activité la fabrication, la commercialisation, l'entretien et la réparation 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.(Pièce 1 : Extrait K BIS ELM LEBLANC)

Elle bénéficie d'une forte notoriété depuis de très nombreuses années sur le marché pertinent et 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 aux dépôts :

- *de la marque française verbale « e.l.m leblanc » n°1325054 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 2 : Certificat enregistrement marque verbale ELM LEBLANC n°1325054) (Pièce 3 Certificat de renouvellement marque verbale ELM LEBLANC n°1325054 du 14 août 2015) ;*

La marque verbale ELM LEBLANC qui fonde les demandes de la requérante est valable jusqu'au 14 août 2025.

- *de la marque française figurative n°4567977 déposée également dans les classes 11, 37 et 42, et représentant sur fond blanc un carré aux bords arrondis, ouvert en bas à droite et tracé en couleurs dégradées du bleu au jaune, avec en partie inférieure une demi-lune de couleur bleue (Pièce 4 : Certificat enregistrement marque figurative n°4567977) :*



La société ELM LEBLANC exploite depuis de très nombreuses années un site internet dont elle est éditrice, à l'adresse www.elmleblanc.fr, sa société mère Robert BOSCH GmbH étant propriétaire du nom de domaine correspondant [elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr), qu'elle met à sa disposition pour les besoins de cette exploitation.

La société ELM LEBLANC a constaté l'existence du site internet <https://www.elmleblancfrance.fr/>.

Elle a fait dresser constat par Commissaire de justice de l'existence et du contenu de ce site le 9 février 2024.

Pièce 5 : Constat Internet site www.elmleblancfrance.fr 09.02.2024

Elle a identifié la SOCIETE ARTISANAT GILBERT comme Editeur du site en question, laquelle est identifiée dans la fiche WHOIS comme propriétaire du nom de domaine.

Celle-ci est enregistrée comme une entreprise dont l'activité principale est « tous corps d'état », mais le site Internet elmleblancfrance.fr dont elle est éditeur propose exclusivement des service de pose et maintenance de chaudières à gaz.

(Pièce 6 : Fiche Identification Whois URL elmleblancfrance.fr)

(Pièce 7 : Extrait K BIS SOCIETE ARTISANAT GILBERT)

Le 7 mars 2024, le Conseil de la société ELM LEBLANC a adressé à son éditeur, la SOCIETE ARTISANAT GILBERT, une mise en demeure de cesser ses agissements délictueux


(Pièce 8 : Mise en demeure courrier d'Avocat du 7 mars 2024)

La SOCIETE ARTISANAT GILBERT a reçu ce courrier le 8 mars 2024 (Pièce 9 : Accusé de réception signé - du 8 mars 2024).

Elle n'y a pas déféré ni n'a daigné y apporter la moindre réponse, ce qui établit sa mauvaise foi.

Le site internet accessible à partir de cette adresse encourt les griefs majeurs suivants :

- Le nom de domaine lui-même est contrefaisant et porte atteinte à la dénomination sociale ELM LEBLANC : il reprend la marque verbale ELM LEBLANC, en y adjoignant seulement « France », pour induire le public à considérer que c'est le site de la société ELM LEBLANC en France

- Le site internet reproduit la marques verbale et figurative  elm.leblanc (en haut à gauche de la page d'accueil) de la société ELM LEBLANC,

- dans une présentation qui engendre un risque de confusion manifeste chez les internautes puisque son éditeur se présente comme SERVICE TECHNIQUE CONSTRUCTEUR » (ELM LEBLANC) et en indiquant « Pourquoi choisir elm.leblanc

Il est souligné qu'à aucun moment la SOCIETE ARTISANAT GILBERT ne s'identifie sur le site litigieux, et encore moins pour indiquer qu'elle est installateur indépendant et qu'elle n'est pas la société ELM LEBLANC.

- en allant jusqu'à prétendre que ELM LEBLANC serait le propriétaire des droits incorporels sur le site, et serait donc l'Editeur de ce site par la mention en fin de page d'accueil : Copyright 2024 elm.leblanc) (« où elm leblanc est un lien qui renvoie au site...).

Ce site internet a donc uniquement pour objet de de détourner la clientèle de la société ELM LEBLANC sur le marché pertinent de l'entretien de chaudières.

L'adoption et l'exploitation du nom de domaine « elmleblancfrance.fr » caractérisent des faits de contrefaçon de la marque verbale 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 :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

En l'occurrence, la seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque verbale e.l.m leblanc réside dans l'ajout du terme « france ».

Or, loin de permettre de distinguer ce nom de domaine, ce terme accentue le risque de confusion puisqu'il est descriptif de la localisation d'origine de la société ELM LEBLANC, qui intervient dans toute la France depuis 1945.

L'adoption et l'exploitation du nom de domaine « elmleblancfrance.fr » vise donc sans conteste uniquement 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'identité 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 <https://www.elmleblancfrance.fr/> et les agissements de concurrence parasitaire et les pratiques commerciales trompeuses que constituent les descriptions présentes sur ce site :

En outre l'utilisation des termes ELM LEBLANC dans le nom de domaine litigieux caractérise des faits d'usurpation de dénomination sociale au préjudice de la société ELM LEBLANC, dont la dénomination existe depuis 1945 et bénéficie d'une très forte notoriété et d'une haute renommée.

Lesdits actes établissent la mauvaise foi du propriétaire et de l'exploitant du nom de domaine litigieux, qui ne dispose en réalité d'aucun lien avec la société ELM LEBLANC, et qui tout au contraire a déjà été mis en garde au sujet d'agissements similaires en 2019 et 2020.

Il est rappelé qu'il résulte de l'article L. 45-2-2° du Code des Postes et Communications Electroniques 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 :

[...] 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; [...] ».

L'article R. 20-44-46 précise que « [...] 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 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. ».

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 « elmleblancfrance.fr » comme nom de domaine. Au contraire, il est flagrant que son unique but est de profiter de la renommée de

la société ELM LEBLANC en créant un risque de confusion avec ELM LEBLANC dans l'esprit des consommateurs.

Il est à noter que la société ELM LEBLANC a déjà obtenu plusieurs décisions favorables de la part de l'AFNIC transmettant par exemple les noms de domaines suivants comportant la marque verbale ELM LEBLANC

Pièce 10 : Décision AFNIC FR-2013-00522 assistance-elmleblanc.fr

Pièce 11 : Décision AFNIC FR 2012-00096 elm-leblanc.fr

Pièce 12 : Décision AFNIC FR-2012-00109 elmleblanc-sav.fr

Pièce 13 : Décision AFNIC FR-2013-00315 elm-leblanc-sav.fr

Et plus récemment :

Pièce 14 : Décision AFNIC FR-2023-03342 plombier-elm-leblanc.fr

Il est donc demandé à l'AFNIC de dire que le nom de domaine « elmleblancfrance.fr » porte atteinte aux dispositions des articles L. 45-2-2° et R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques et de procéder à la transmission dudit nom de domaine à ELM LEBLANC, ou à défaut à sa suppression ».

Le Requéant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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 :

i. La recevabilité des pièces

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ». Or, le Collège constate que le Requéant lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard de l'extrait Kbis (pièce 1) et des certificats d'enregistrement et de renouvellement de marques (pièce 3) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <elmleblancfrance.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société ELM LEBLANC SAS immatriculée le 07 décembre 1954 sous le numéro 542 097 944 au R.C.S. de Bobigny ;

- À la marque verbale française du Requérant « e.l.m. leblanc » numéro 1 325 064 enregistrée le 30 septembre 1985 et régulièrement renouvelée pour les classes 11, 37 et 42.

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

iii. 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 <elmleblancfrance.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure du Requérant « e.l.m. leblanc » numéro 1 325 064 enregistrée le 30 septembre 1985, car il est composé de la reprise intégrale de la marque suivie du terme géographique « france » faisant référence au territoire sur lequel est établi le Requérant et sur lequel est protégée sa marque.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société ELM LEBLANC SAS immatriculée le 07 décembre 1954 sous le numéro 542 097 944 au R.C.S. de Bobigny ayant pour activité « fabrication venté et entretien de chauffe-eau chauffe-bains chaudières et tous appareils de production ou accumulation d'eau chaude ou de chauffage par le gaz électricité ou tout autre source d'énergie » (pièce 1) ;
- Le nom de domaine <elmleblancfrance.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requérant « e.l.m. leblanc » enregistrée le 30 septembre 1985 suivie du terme géographique « france » faisant référence au territoire sur lequel est établi le Requérant et sur lequel est protégée sa marque ;
- Le nom de domaine <elmleblancfrance.fr> a été enregistré le 14 décembre 2023 par une personne morale (pièce 6) dont la dénomination sociale ne correspond pas au nom de la société du Requérant ;
- Les résultats obtenus suite aux recherches effectuées sur le moteur de recherche Google sur le terme « ELM LEBLANC FRANCE » le 09 février 2024 démontrent (pièce 5) :
 - Qu'ils sont tous en lien avec le Requérant ;
 - Que le premier résultat proposé est le site web que le Requérant déclare exploiter [https:// www.elmleblanc.fr](https://www.elmleblanc.fr) ;
- Le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé en date du 09 février 2024 permet d'établir les faits suivants (pièce 5) :
 - Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <elmleblancfrance.fr> propose divers services d'Experts pour changer ou dépanner des produits ELM LEBLANC ;
 - Le site web présente des produits en lien avec l'activité du Requérant à savoir la vente de chaudière. On peut citer à titre d'exemple : « Chaudière murale gaz à condensation » ou encore « Chaudière sol gaz à condensation » accompagnés de liens hypertextes ;
 - Ledit site web reproduit à l'identique les marques antérieures du Requérant et se présente comme l'établissement ELM Leblanc ;
- Le représentant du Requérant a adressé le 07 mars 2024 un courrier mettant en

demeure le Titulaire notamment de « Cesser toute reproduction, à l'identique et/ou par imitation, des marques appartenant à la société ELM LEBLANC, à titre de nom de domaine et sur le site internet <https://www.elmleblancfrance.fr>, ainsi que sur tout autre support » (pièce 8) ; bien que distribué à son destinataire, ce courrier est resté sans réponse selon le Requéant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire :

- o ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéant ;
- o faisait un usage commercial du nom de domaine avec intention de tromper les consommateurs ;
- o avait enregistré le nom de domaine <elmleblancfrance.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <elmleblancfrance.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 <elmleblancfrance.fr> au profit du Requéant, la société ELM LEBLANC.

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 Guyancourt, le 10 mai 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

