



## DÉCISION DE L'AFNIC

**elm-leblanc.fr**

**Demande n° FR-2013-00475**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société ELM LEBLANC

Le Titulaire du nom de domaine : La société ALLIANZ GAZ

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

Nom de domaine objet du litige : elm-leblanc.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 septembre 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 25 octobre 2014

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

### **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 31 octobre 2013.

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

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 25 novembre 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Certificat d'identité du 15 mars 2012 de la marque française « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 enregistrée le 30 septembre 1985 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 11, 37 et 42 ;
- Duplicata de la déclaration de renouvellement par le Requérant de la marque française « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 enregistré le 24 juillet 1995 sous le numéro 2052402 ;
- Déclaration de renouvellement par le Requérant de la marque française « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 enregistrée le 19 août 2005 sous le numéro 2295349 ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 10 septembre 2013 relatif au site web du Requérant [www.elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr) ;
- Reproduction dans un document sous format Word d'un extrait de la base Whois du nom de domaine <elm-leblanc.fr> enregistré par le Titulaire le 25 septembre 2013 ;
- Extrait Kbis du 7 octobre 2013 de la société HUMAN EXPERT ayant notamment pour nom commercial « ALLIANZ GAZ » immatriculée le 8 octobre 2010 sous le numéro 527 508 113 au R.C.S. de Nanterre ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 7 octobre 2013 relatif aux sites sur lesquels renvoient les noms de domaine <elmleblanc.org> et <elm-leblanc.fr> qui redirigent vers le site internet <http://www.allianzgaz.fr> de la société ALLIANZ GAZ immatriculée sous le numéro 527 508 113 au R.C.S. de Nanterre ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
  - N° FR-2012-00096 concernant le nom de domaine <elm-leblanc.fr> rendue le 21 juin 2012 ;
  - N° FR-2012-00109 concernant le nom de domaine <elmleblanc-sav.fr> rendue le 10 juillet 2012 ;
  - N° FR-2012-00116 concernant le nom de domaine <elmleblanc-assistance.fr> rendue le 17 juillet 2012 ;
  - N° FR-2012-00315 concernant le nom de domaine <elm-leblanc-sav.fr> rendue le 25 mars 2013.

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 et l'entretien de produits de chauffage de locaux et de chauffage d'eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières...), ainsi que la maintenance, l'entretien et la réparation de ces appareils.

La société ELM LEBLANC est aujourd'hui un acteur majeur sur le marché français du confort thermique. Elle bénéficie d'une réputation d'excellence, tant en ce qui concerne les produits qu'elle commercialise que les prestations de service après-vente qu'elle propose.

Pour les besoins de son activité, la société ELM LEBLANC a procédé au dépôt de la marque française verbale « e.l.m. leblanc » n°1 325 054 le 30 septembre 1985, renouvelée pour la dernière fois le 19 août 2005, dans les classes 11, 37 et 42 pour désigner notamment : Des installations de chauffage par production et distribution d'eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations (Pièce n°1 : Certificat de dépôt à l'INPI de la marque française verbale e.l.m. leblanc). La société ELM LEBLANC exploite depuis de nombreuses années un site internet dont elle est éditrice, à l'adresse [www.elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr) (Pièce n°2: Procès-verbal de constat du site internet [www.elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr) du 10 septembre 2013).

Sa société mère Robert BOSCH gmbH est propriétaire du nom de domaine [elmleblanc.fr](http://elmleblanc.fr), qu'elle met à sa disposition pour les besoins de cette exploitation.

La société ELM LEBLANC a constaté récemment que la société HUMAN EXPERT était titulaire du nom de domaine :

[www.elm-leblanc.fr](http://www.elm-leblanc.fr)

(Pièce n°3 : Whois [elm-leblanc.fr](http://elm-leblanc.fr) et Pièce n°4 : K-bis de la société HUMAN EXPERT)Le nom de domaine dont procès-verbal d'Huissier a été établi (Pièce n°5 : Procès-verbal de recherche [www.elm-leblanc.fr](http://www.elm-leblanc.fr) du 7 octobre 2013) encourt le grief majeur suivant :

- son inscription sur le moteur de recherche Google déclenche l'affichage du site internet de la société HUMAN EXPERT [www.allianzgz.fr](http://www.allianzgz.fr).

Aux termes de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

Il résulte de l'article R.20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques qu' :

« Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi »En l'espèce, l'adoption et l'exploitation du nom de domaine [www.elm-leblanc.fr](http://www.elm-leblanc.fr) caractérisent des faits de contrefaçon de la marque « e.l.m. leblanc » dont la société ELM LEBLANC est propriétaire.

La seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque « e.l.m. leblanc » réside dans la suppression des « . » entre les initiales et l'ajout d'un tiret «-» entre elm et leblanc, ce qui ne permet pas de réduire le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.

Le risque de confusion dans l'esprit du public est d'autant plus avéré que le nom de domaine

contrefaisant est exploité pour permettre d'accéder à un site internet qui propose des produits et services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement et exploités par la société ELM LEBLANC (précisément les produits et services des classes 11, 37 et 42 désignant des installations de chauffage par production et distribution d'eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations).

L'adoption et l'exploitation du nom de domaine [www.elm-leblanc.fr](http://www.elm-leblanc.fr) est faite de mauvaise foi et vise à tromper les internautes sur l'origine des prestations proposées sur le site internet [www.allianzgaz.fr](http://www.allianzgaz.fr), destinataire de la requête. Un tel procédé est évidemment destiné à faire penser aux clients de la société ELM LEBLANC qu'elle entretient des liens étroits de partenariat avec la société HUMAN EXPERT qui conférerait à cette dernière une qualité spécifique pour procéder à l'entretien et à la réparation des appareils fabriqués et commercialisés sous la marque notoire « e.l.m. leblanc ». Ce procédé porte atteinte à la fonction d'origine de la marque « e.l.m. leblanc ».

La société ELM LEBLANC a déjà obtenu quatre décisions de la part de l'AFNIC transmettant les noms de domaines suivants : [elm-leblanc.fr](http://elm-leblanc.fr), [elmleblanc-sav.fr](http://elmleblanc-sav.fr), [elmleblanc-assistance.fr](http://elmleblanc-assistance.fr) et [elm-leblanc-sav.fr](http://elm-leblanc-sav.fr) (Pièces n°6, n°7, n°8 et n°9: Décisions AFNIC du 21 juin 2012, 10 juillet 2012, 17 juillet 2012 et 25 mars 2013).

Il est donc demandé à l'AFNIC, sur le fondement de l'article L.46-6 du Code des postes et des communications électroniques de dire que le nom de domaine [www.elm-leblanc.fr](http://www.elm-leblanc.fr) porte atteinte aux dispositions des articles L.45-2 et R.20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques et de procéder à la suppression dudit nom de domaine.»

Le Requérant a demandé la suppression 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 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 [elm-leblanc.fr](http://elm-leblanc.fr) était quasi-identique :

- À la marque française « e.l.m. leblanc » numéro 1 325 054 enregistrée le 30 septembre 1985 par le Requérant et régulièrement renouvelée ;
- Au nom de domaine [elmleblanc.fr](http://elmleblanc.fr) qui renvoie vers le site web du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <elm-leblanc.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « e.l.m. leblanc » numéro 1 325 054 enregistrée le 30 septembre 1985 par le Requérant et régulièrement renouvelée.

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

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

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société ELM LEBLANC est titulaire de la marque française « e.l.m. leblanc » numéro 1 325 054 enregistrée le 30 septembre 1985, dûment renouvelée et exploitée pour les produits et services « 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 » ;
- Le procès-verbal de constat d'huissiers fourni par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <elm-leblanc.fr> est un site internet qui :
  - Propose notamment des produits et services couverts par la marque « e.l.m. leblanc » du Requérant et notamment : « Dépannage 7j/7j » et « Chauffage » fournis par le Titulaire, la société HUMAN EXPERT ayant pour nom commercial « ALLIANZ GAZ » ;
  - Redirige vers le site internet du Titulaire, [www.allianzgaz.fr](http://www.allianzgaz.fr) ;
- En exerçant certaines activités identiques ou proches de celles du Requérant telles que « Ramonage, chauffage, plomberie », le Titulaire ne peut pas ignorer l'existence des droits du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <elm-leblanc.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une 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 <elm-leblanc.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la suppression du nom de domaine <elm-leblanc.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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 25 novembre 2013

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

