



DÉCISION DE L'AFNIC

elm-leblanc-depannage.fr

Demande n° FR-2013-00466

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ELM LEBLANC

Le Titulaire du nom de domaine : La société ALTER EGO SERVICES

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 novembre 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 19 novembre 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 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 15 octobre 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 29 octobre 2013.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 18 novembre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Certification d'identité de marque délivrée par l'INPI le 15 mars 2012 relative à la marque française « e.l.m. leblanc », numéro 1325054 enregistrée le 30 septembre 1985 par le Requérant pour les classes 11, 37 et 42 et dûment renouvelée le 24 juillet 1995 sous le numéro 2052402 ainsi que le 19 août 2005 sous le numéro 2295349 ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 10 septembre 2013 à la demande du Requérant relatif à son site web <http://www.elmleblanc.fr> ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 26 septembre 2013 à la demande du Requérant relatif au site web <http://elm-leblanc-depannage.fr> ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - n° FR-2012-00096 du 21 juin 2012 concernant le nom de domaine <elm-leblanc.fr> ;
 - n° FR-2012-00109 du 10 juillet 2012 concernant le nom de domaine <elmleblanc-sav.fr> ;
 - n° FR-2012-00116 du 17 juillet 2012 concernant le nom de domaine <elmleblanc-assistance.fr> ;
 - n° FR-2012-00315 du 25 mars 2013 concernant le nom de domaine <elm-leblanc-sav.fr>.

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 enregistrement marque 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, (Pièce n°2 : Constat d'Huissier du site www.elmleblanc.fr du 10 septembre 2013).

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

La société ELM LEBLANC a constaté récemment qu'un opérateur inconnu (volontairement non identifié comme éditeur sur le site litigieux), exploitait un site internet accessible à l'adresse URL : www.elm-leblanc-depannage.fr

Le site internet accessible dont PV d'Huissier a été établi (Pièce n°3 : Constat d'Huissier du site www.elm-leblanc-depannage.fr du 26 septembre 2013) encourt les griefs majeurs suivants :

- Il reproduit à l'identique la marque verbale « e.l.m. leblanc » accompagnée du logotype caractéristique déposé distinctement à titre de marque figurative (deux carrés superposés dont le second comporte une demi-lune dans la partie inférieure) et reprenant les codes couleurs essentiels de la Charte graphique de la société ELM LEBLANC ;

- Il précise à côté de cette marque : «Des chauffagistes spécialistes de la marque » suggérant d'une part, qu'il s'agit des experts d'ELM LEBLANC, alors que cet opérateur n'a rien à voir avec la société ELM LEBLANC et d'autre part, qu'il est un partenaire agréé par la société ELM LEBLANC, ce qui est totalement faux et constitutif du délit de pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L.121-2 du code de la consommation ;

- Il reproduit les brochures documentaires de la société ELM LEBLANC ;

- Il reproduit plusieurs photos appartenant à la société ELM LEBLANC et apparaissant sur son site ;

- Il présente donc l'opérateur comme étant la société ELM LEBLANC elle-même, afin de détourner la clientèle de la société ELM LEBLANC sur le marché pertinent.

L'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement (...) »

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 :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

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 Communications Electroniques 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-depannage.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 l'ajout d'un tiret «-» entre elm et leblanc et de « dépannage » après la marque "elm 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 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-depannage.fr est faite de mauvaise foi et vise 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'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 www.elm-leblanc-depannage.fr et par les agissements de concurrence parasitaire et les pratiques commerciales trompeuses que constituent les présentations dudit site reprenant la charte graphique et les signes distinctifs de la société ELM LEBLANC. Lesdits actes établissent la mauvaise foi du propriétaire et de l'exploitant du nom de domaine litigieux.

La société ELM LEBLANC a déjà obtenu trois décisions de la part de l'AFNIC transmettant les noms de domaines suivants : elm-leblanc.fr, elmleblanc-sav.fr, elmleblanc-assistance.fr et elm-leblanc-sav.fr (Pièces n°4, n°5, n°6 et n°7: 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 Codes postes et des communications électroniques de dire que le nom de domaine www.elm-leblanc-depannage.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 à la société ELM LEBLANC. »

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 29 octobre 2013.

Le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, au vu des arguments développés, nous ne nous opposerons pas à la suppression des noms de domaines incriminés. »

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-depannage.fr> était similaire à la marque « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 enregistrée le 30 septembre 1985 et dûment renouvelée par le Requérant.

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

ii. Sur l'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant ne pas « s'opposer à la suppression des noms de domaine incriminés », a exprimé son accord pour la suppression du nom de domaine <elm-leblanc-depannage.fr>.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de supprimer le nom de domaine <elm-leblanc-depannage.fr>.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) 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 18 novembre 2013

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

