



DÉCISION DE L'AFNIC

elm-leblanc-services.fr

Demande n° FR-2013-00516

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ELM LEBLANC

Le Titulaire du nom de domaine : Mme. Stéphanie G.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 juin 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 27 juin 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 novembre 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 3 décembre 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 6 janvier 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <elm-leblanc-services.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis de la société ELM LEBLANC SAS immatriculée le 7 décembre 1954 sous le numéro 542 097 944 au R.C.S. de Bobigny ;
- 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 Requéran 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 Requéran relatif à son site web <http://www.elmleblanc.fr> ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 13 novembre 2013 à la demande du Requéran relatif au site web <http://www.elm-leblanc-services.fr> ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - o n° FR-2012-00096 du 21 juin 2012 concernant le nom de domaine <elm-leblanc.fr> ;
 - o n° FR-2012-00109 du 10 juillet 2012 concernant le nom de domaine <elmleblanc-sav.fr> ;
 - o n° FR-2012-00116 du 17 juillet 2012 concernant le nom de domaine <elmleblanc-assistance.fr> ;
 - o n° FR-2012-00315 du 25 mars 2013 concernant le nom de domaine <elm-leblanc-sav.fr>.

Dans sa demande, le Requéran 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 (Pièce n°1 : Extrait K-bis de la société ELM LEBLANC du 19 juin 2013).

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°2 : 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, à l'adresse www.elmleblanc.fr (Pièce n°3: Procès-verbal de constat du site internet www.elmleblanc.fr du 10 septembre 2013).

Sa société mère Robert BOSCH gmbH est titulaire du nom de domaine 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-services.fr Le site internet accessible dont Procès-verbal d'Huissier a été établi (Pièce n°4 : Procès-verbal de constat du site internet www.elm-leblanc-services.fr du 13 novembre 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 reprend la signature « la passion du service et du confort » qui accompagne systématiquement la reproduction de la marque verbale « e.l.m. leblanc » accompagnée du logotype caractéristique déposé distinctement à titre de marque figurative (deux carrés superposés avec en bas au centre du carré au premier plan une demie lune) sur le site internet de la société ELM LEBLANC www.elmleblanc.fr;

- il reproduit l'intégralité des éléments caractéristiques de la charte graphique (couleurs bleue et jaune) du site internet de la société ELM LEBLANC www.elmleblanc.fr ;

- Il reproduit des photographies appartenant à la société ELM LEBLANC et qui sont reproduites sur son site internet ;

- 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 ; »

En l'espèce, l'adoption et l'exploitation du nom de domaine www.elm-leblanc-services.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 des d'un tiret «-» entre elm et leblanc et de « services » après la marque « e.l.m. leblanc », ce qui renforce 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-services.fr est faite de mauvaise foi et vise à tromper les internautes sur l'origine des services proposés sur le site internet correspondant, 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 et les actes de concurrence déloyale commis sur le site internet lui-même.

La société ELM LEBLANC a déjà obtenu quatre 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°5, n°6, n°7 et n°8: 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.45-6 du Code des postes et des communications électroniques de dire que le nom de domaine www.elm-leblanc.fr porte atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du même Code et de procéder à la suppression dudit nom de domaine.».

Le Requérent 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 Requérent

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérent, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine elm-leblanc-services.fr était similaire :

- À la dénomination sociale du Requérent, la société ELM LEBLANC SAS ;
- À la marque « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 enregistrée le 30 septembre 1985, renouvelée

le 24 juillet 1995 et 19 août 2005 par le Requéant ;

- Au nom de domaine du site internet édité par le Requéant, <elmleblanc.fr>.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <elm-leblanc-services.fr> était similaire à la marque antérieure « e.l.m. leblanc » enregistrée le 30 septembre 1985 sous le numéro 1 325 054 et dûment renouvelée par le Requéant car il est composé de la marque « e.l.m. leblanc » dans son intégralité et du terme générique « services » couramment employé pour désigner les activités fournies par une entreprise.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 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 Requéant, la société ELM LEBLANC SAS est titulaire de la marque française antérieure « e.l.m. leblanc » numéro 1 325 054 depuis le 30 septembre 1985 notamment 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 nom de domaine <elm-leblanc-services.fr> est constitué de la marque « e.l.m. leblanc » reprise à l'identique et du terme générique « services » couramment employé pour désigner les activités fournies par toute entreprise et en particulier pour le Requéant, les services protégés par sa marque tels que les services de « réparation, entretien et surveillance » ;
 - Le procès-verbal de constat d'huissiers fourni par le Requéant montre que les pages web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <elm-leblanc-services.fr> :
 - Reproduisent la marque du Requéant ainsi que les pages web du site édité par le Requéant avec quelques modifications telles que le numéro de téléphone de « contact » ;
 - Proposent des services identiques à l'activité du Requéant et couverts par sa marque. On peut citer à titre d'exemples « Assistance technique », « Chaudières à gaz conventionnelles », « Chauffe-eau / chauffe bains », « Contrats d'entretien » ;
 - En exerçant une activité identique à celle du Requéant, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéant.

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-services.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société ELM LEBLANC SAS, 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 <elm-leblanc-services.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 suppression du nom de domaine <elm-leblanc-services.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 6 janvier 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

