



## DÉCISION DE L'AFNIC

**assistance-elmleblanc.fr**

**Demande n° FR-2013-00522**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société ELM LEBLANC SAS

Le Titulaire du nom de domaine : M. Yoni S.

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

Nom de domaine objet du litige : assistance-elmleblanc.fr

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

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

Bureau d'enregistrement : OVH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 28 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 10 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 13 janvier 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis du 19 juin 2013 de la société ELM LEBLANC SAS immatriculée le 7 décembre 1954 sous le numéro 542 097 944 au R.C.S. de Bobigny ;
- Certificat d'identité du 15 mars 2012 de la marque française « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 déposée le 30 septembre 1985 par le Requérant et régulièrement renouvelée ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 déposée le 30 septembre 1985 par le Requérant et régulièrement renouvelée ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 10 septembre 2013 relatif au site web du Requérant <http://www.elmleblanc.fr> ;
- Extrait Kbis du 25 novembre 2013 de la société LES COMPAGNONS DE LA REPUBLIQUE immatriculée le 14 octobre 2013 sous le numéro 797 810 181 au R.C.S. de Marseille ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 18 novembre 2013 relatif au site web vers lequel renvoie le nom de domaine <assistance-elmleblanc.fr> ;
- Décision Syreli de l'Afnic du 21 juin 2012, Demande n° FR-2012-00096 relative au nom de domaine <elm-leblanc.fr> ;
- Décision Syreli de l'Afnic du 10 juillet 2012, Demande n° FR-2012-00109 relative au nom de domaine <elmleblanc-sav.fr> ;
- Décision Syreli de l'Afnic du 17 juillet 2012, Demande n° FR-2012-000116 relative au nom de domaine <elmleblanc-assistance.fr> ;
- Décision Syreli de l'Afnic du 25 mars 2013, Demande n° FR-2012-00315 relative au nom de domaine <elm-leblanc-sav.fr> ;
- Décision Syreli de l'Afnic du 18 novembre 2013, Demande n° FR-2012-00466 relative au nom de domaine <elm-leblanc-depannage.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 (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](http://www.elmleblanc.fr) (Pièce n°3 : 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 titulaire 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 LES COMPAGNONS DE LA REPUBLIQUE était titulaire du nom de domaine : [www.assistance-elmleblanc.fr](http://www.assistance-elmleblanc.fr)

(Pièce n°4 : Extrait K-bis de la société LES COMPAGNONS DE LA REPUBLIQUE du 26 novembre 2013)Le nom de domaine encourt le grief suivant :

- il reproduit à l'identique la marque verbale « e.l.m. leblanc », précédé du terme « assistance » qui renvoie directement aux activités des deux sociétés concurrentes sur le marché 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 site internet dont procès-verbal d'Huissier a été établi encourt les griefs 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) ;

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

(Pièce n°5 : Procès-verbal de constat du site internet [www.assistance-elmleblanc.fr](http://www.assistance-elmleblanc.fr) du 18 novembre 2013)

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.assistance-elmleblanc.fr](http://www.assistance-elmleblanc.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 du terme « assistance » avant la marque « e.l.m. leblanc », ce qui favorise un 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.assistance-elmleblanc.fr](http://www.assistance-elmleblanc.fr) 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).

Le 18 novembre dernier, la société ELM LEBLANC a obtenu une décision de suppression de la part de l'AFNIC pour le nom de domaine suivant : [elm-leblanc-depannage.fr](http://elm-leblanc-depannage.fr) (Pièce n°10 : Décision du 18 novembre 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](http://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 Requéant 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 Requéant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <[assistance-elmleblanc.fr](http://assistance-elmleblanc.fr)> était similaire à :

- La dénomination sociale du Requéant, la société ELM LEBLANC SAS ;
- La marque française « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 enregistrée le 30 septembre 1985 par le Requéant et dûment renouvelée.

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 Requérant**

Le Collège a constaté que le Requérant, la société ELM LEBLANC SAS est titulaire de la marque française antérieure « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 enregistrée le 30 septembre 1985 et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <assistance-elmleblanc.fr > était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société ELM LEBLANC SAS puisqu'il est d'une part constitué de la marque « ELM LEBLANC » reprise à l'identique et d'autre part du terme générique « assistance ».

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 a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur l'absence d'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 SAS est titulaire de la marque française antérieure « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 depuis le 30 septembre 1985 notamment exploitée pour des produits et services « d'installations de chauffage [...], chaudières murales. Services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations » ;
- Le nom de domaine <assistance-elmleblanc.fr> est constitué de la marque « e.l.m. leblanc » reprise à l'identique et du terme générique « assistance » ;
- Le procès-verbal de constat d'huissiers du 18 novembre 2013 montre que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <assistance-elmleblanc.fr> reproduit :
  - À l'identique la marque antérieure « e.l.m. leblanc » du Requérant et,
  - Fait référence aux produits et services protégés par la marque du Requérant et notamment « chaudières à condensation » « chaudières conventionnelles » et « Nos services : installation, réparation, entretien ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <assistance-elmleblanc.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 et a décidé que le nom de domaine <assistance-elmleblanc.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 <assistance-elmleblanc.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 13 janvier 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

