



DÉCISION DE L'AFNIC

lapharmacieleclerc.fr

Demande n°FR-2014-00586

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : L'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec

Le Titulaire du nom de domaine : M. Alexandre T.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lapharmacieleclerc.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 juin 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 13 juin 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 février 2014 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 Requéant.
- 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 11 mars 2014.

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 08 avril 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lapharmacieleclerc.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Délégation de pouvoir du 19 décembre 2011 du Requéant au cabinet INLEX IP EXPERTISE pour la procédure SYRELI ;
- Récépissé de Déclaration d'Association de l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc du 21 juillet 1964 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « LECLERC », numéro 002700656, en vigueur en France, enregistrée le 17 mai 2002 par le Requéant et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- Notice complète de la marque française « PARAPHARMACIE E.LECLERC », numéro 3865031, enregistrée le 07 octobre 2011 par le Requéant pour les classes 35 et 44 ;
- Capture d'écran datée du 17 janvier 2014 du site internet <http://www.e-leclerc.com/univers+parapharmacie> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <lapharmacieleclerc.com> enregistré le 13 juin 2013 par M. Alexandre T. ;
- Courriel daté du 03 juillet 2013 émanant du Requéant à l'attention du Titulaire lui demandant de bien vouloir procéder au retrait volontaire de la marque LA PHARMACIE E.LECLERC accompagné du courriel de réponse du Titulaire en date du 9 juillet 2013 indiquant sa volonté de renoncer à la marque déposée ;
- Courriel daté du 09 juillet 2013 émanant du Requéant, informant le Titulaire de l'opposition qu'il va former devant l'INPI, accompagné du courriel de réponse du Titulaire daté du 9 juillet 2013 ;
- Courriel daté du 15 juillet 2013 émanant du Requéant transférant au Titulaire l'acte d'opposition et demandant au Titulaire de joindre à l'INPI une demande de retrait sur la marque LA PHARMACIE E.LECLERC ;
- Courriels de rappel datés du 31 juillet 2013 et du 27 août 2013 ;

- Courrier du Requérant daté du 31 octobre 2013 mettant en demeure le Titulaire de lui transférer les noms de domaine <lapharmacieleclerc.com> et <lapharmacieleclerc.fr> sous huit jours ;
- Fiche de renseignements extraite le 17 janvier 2014 du site web <http://www.societe.com> sur la société SELARL PHARMACIE TIMSIT immatriculée le 06 mars 2008 sous le numéro 503 019 507 au R.C.S. de Versailles ;
- Courrier daté du 07 octobre 2013 émanant du Titulaire adressé à l'INPI aux fins de répondre à l'opposition formée par le Requérant à l'encontre de la marque « LA PHARMACIE E.LECLERC » ;
- Décision de l'INPI datée du 10 janvier 2014 statuant sur l'opposition formée par le Requérant sur la demande d'enregistrement n° 13 3 998 561 de la marque verbale « LA PHARMACIE E.LECLERC » ;
- Copie d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <lapharmacieleclerc.fr> ;
- Dossier de presse intitulé « Le Mouvement E.LECLERC » publié en Mars 2012 par le service de presse E .Leclerc ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <pharmacie-timsit.fr> enregistré le 18 avril 2013 par la société SELARL TIMSIT ;
- Capture d'écran datée du 17 janvier 2014 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <pharmacie-timsit.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A) Intérêt à agir du requérant

Le Requérant appartient à la première enseigne française de commerçants indépendants, le Mouvement E. Leclerc. L'ACD Lec agit en tant que titulaire de nombreuses marques internationales, communautaires et françaises, composées exclusivement du nom LECLERC ou l'associant à des termes génériques (parapharmacie, drive, loisir, voyage etc.). Il détient notamment la marque communautaire LECLERC n° 002700656 déposée le 17 mai 2002 (annexe 1).

Ces marques, déposées et enregistrées antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux, sont exploitées et ont acquis une indiscutable notoriété.

Le nom de domaine litigieux est fortement similaire aux marques LECLERC au point de prêter à confusion.

En effet, il associe la marque notoire LECLERC au terme générique LA PHARMACIE. Ce terme est purement descriptif puisqu'il informe l'internaute de la nature des produits proposés sur le site associé au nom de domaine litigieux ainsi que sur l'activité de son titulaire.

Compte tenu de la construction du nom de domaine litigieux, l'internaute pensera accéder à un site officiel du Mouvement Leclerc qui ferait état du positionnement de l'enseigne dans le secteur de la pharmacie et ce d'autant plus que le requérant milite depuis plusieurs années pour que les médicaments à prescription facultative ne relèvent plus du monopole des officines et puissent être commercialisés par l'enseigne afin d'en abaisser le prix.

De surcroît, le nom de domaine porte atteinte à la réputation du requérant, les internautes pouvant croire qu'il commercialise des médicaments alors qu'il n'est pas encore légalement autorisé à le faire.

Par ailleurs, Le Mouvement Leclerc exploite une enseigne de parapharmacie, créé en 1988. A ce titre il est titulaire de plusieurs marques associant le nom LECLERC au terme PARAPHARMACIE et notamment de la marque française PARAPHARMACIE E. LECLERC n° 11 3865031 déposée le 7 octobre 2011 (annexe 1) et exploite aujourd'hui le nom de domaine parapharmacieleclerc.com qui donne lieu au site www.parapharmacieleclerc.com (annexe 2).

Le Requérant dispose donc d'un intérêt évident à agir.

B) Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

L'identité du réservataire du nom de domaine litigieux n'est pas connue.

Néanmoins, le requérant pense que ce nom de domaine a été réservé par Monsieur Alexandre T. pour les raisons exposées ci-dessous.

En effet cette réservation fait partie d'une série de démarches mises en œuvre par cette personne afin d'exercer une pression sur le requérant pour le contraindre à accepter un partenariat professionnel.

A ce titre, M. T., qui exerce la profession de pharmacien, a réservé deux noms de domaine lapharmacieleclerc dans les extensions fr et com (Annexe 3) (une procédure UDRP a été initiée contre ce dernier devant l'OMPI), et a procédé le 16 avril 2013 au dépôt d'une marque française «La Pharmacie E. Leclerc » n° 13 399856. Cette demande de marque a été acceptée à l'enregistrement par l'INPI pour les seuls services de « bureau de placement » en dépit du fait qu'elle avait été déposée pour de très nombreux produits et services.

Cependant cette marque n'accorde aucun droit ni intérêt légitime au défendeur à la réservation du nom de domaine lapharmacieleclerc.fr.

Le défendeur a été contacté à plusieurs reprises par le conseil en propriété industrielle du requérant en vue de parvenir à une solution amiable et obtenir le retrait volontaire et total de la demande de marque La Pharmacie E. Leclerc et le transfert des deux noms de domaine lapharmacieleclerc.com et .fr.

Lors des échanges avec le conseil du requérant, le défendeur a indiqué que l'objectif du dépôt de la marque La Pharmacie E. Leclerc et des réservations des noms de domaine n'était pas de les exploiter mais de provoquer une réaction du requérant et ainsi entrer en contact avec lui dans le but de lui exposer un nouveau concept de vente de produits pharmaceutiques et de lui proposer une collaboration professionnelle (Annexe 4).

A cet égard, il est important de souligner que Monsieur Alexandre T. est gérant d'une pharmacie PHARMACIE T. située au sein du Centre E.Leclerc de Rambouillet (annexe 5).

Convaincu par le conseil du requérant que cette manière de procéder n'était nullement adéquate pour entrer en contact avec l'ACD Lec, le défendeur a accepté de revenir sur ces démarches frauduleuses et a même adressé au conseil du requérant une demande de retrait total de sa demande de marque française La Pharmacie E. Leclerc (Annexe 4).

Cependant, dans la mesure où le requérant a refusé la collaboration proposée par Monsieur T., ce dernier est revenu sur ses engagements et n'a finalement pas retiré la demande de marque française. Au surplus, il a réservé les deux noms de domaine susvisés.

Par ailleurs, M. T. a complètement modifié son discours à l'égard du Mouvement.

Ainsi, dans la cadre d'une procédure d'opposition formée par le requérant devant l'INPI à l'enregistrement de la marque française La Pharmacie E. Leclerc, le défendeur s'est positionné en tant que victime et a ouvertement critiqué le positionnement du Mouvement dans le domaine pharmaceutique (annexe 6) alors même que son intention initiale était de lui proposer un partenariat.

Ce double discours devant le requérant et devant l'administration française illustre de manière patente la mauvaise foi du défendeur.

Compte tenu de ce contexte, nous sommes en mesure de soutenir que la marque du défendeur ne lui accorde aucun droit ni intérêt légitime à la réservation du nom de domaine lapharmacieleclerc.fr.

Par ailleurs suite à l'opposition du requérant, cette marque a été refusée à l'enregistrement pour l'ensemble des produits et services désignés à l'exception des services de « bureau de placement » (annexe 6).

Le défendeur n'a aucun droit sur le nom LECLERC et n'exerce aucune activité sous ce nom. Il n'a pas été autorisé par le requérant à être propriétaire et à réserver ou à exploiter le nom de domaine litigieux. Il n'existe aucune relation d'affaires entre eux.

Enfin, le nom de domaine litigieux n'est pas exploité et redirige vers un site en construction (annexe 7) alors qu'il a été réservé depuis 8 mois.

L'ensemble de ces éléments démontre que le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

C) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Le Requérant bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété indiscutable en France Le nom Leclerc évoque en effet immédiatement aux consommateurs l'enseigne de grande distribution LECLERC qui avec 18 % de parts de marché, est leader de la grande distribution en France.

Par ailleurs, la notoriété des marques LECLERC et des Centres Leclerc a été reconnue par la jurisprudence française (annexe 8).

Les 13 enseignes spécialisées lancées par le Mouvement Leclerc (le Manège à Bijoux, les Espaces Culturels...) ces vingt dernières années sont autant d'engagements pour rendre accessibles à tous des biens ou services autrefois réservés aux consommateurs les plus aisés tels que la bijouterie, les voyages, les produits culturels ...

A cet égard, le requérant développe depuis 1988 une activité de parapharmacie sous l'enseigne LECLERC. Le réseau compte 171 parapharmacies LECLERC proposant 6000 références de grandes marques et détient 25 % de part du marché (Annexe 8).

Depuis plusieurs années le requérant milite pour pouvoir vendre, au sein de son réseau de parapharmacies, des médicaments à prescription médicale facultative non remboursés. En effet, actuellement, la législation française réserve la vente de ces médicaments exclusivement aux pharmacies. Le requérant souhaite aujourd'hui briser ce monopole, ouvrir la concurrence et donc faire baisser les prix pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces produits. Naturellement, cette campagne a fait l'objet de vives critiques notamment de la part de certains pharmaciens.

Le défendeur ne pouvait avoir qu'une parfaite connaissance de l'enseigne Leclerc, de son activité dans le secteur de la parapharmacie et de son positionnement dans le domaine de la vente des médicaments à prescription facultative.

En effet, et comme cela a été exposé ci-dessus, la réservation du nom de domaine litigieux s'inscrit dans un ensemble de manœuvres frauduleuses (dépôt d'une marque et réservation des deux noms de domaine) mises en œuvre par le défendeur en vue d'entrer en contact avec le Mouvement et d'exercer une pression sur ce dernier afin de lui soumettre son nouveau concept de vente de produits pharmaceutiques.

En outre, le défendeur, faisant partie du milieu pharmaceutique et connaissant parfaitement le positionnement du requérant dans le domaine de la vente des médicaments à prescription facultative, savait pertinemment que l'ensemble de ses démarches frauduleuses (et dont notamment la réservation du nom de domaine litigieux) seraient susceptibles de provoquer une

réaction de la part du Requêteur dans la mesure où le public pourrait croire que le Mouvement aurait décidé de vendre des produits pharmaceutiques alors qu'il n'est pas encore légalement autorisé à le faire.

Enfin, la réservation du nom de domaine litigieux est une tentative pour empêcher le Requêteur de réserver un nom de domaine lapharmacieleclerc.fr que le Mouvement pourrait légitimement souhaiter exploiter notamment si la législation évoluait dans le sens qu'il défend (fin du monopole des officines sur la vente des médicaments avec prescription facultative).

Par ailleurs, le nom de domaine est également utilisé de mauvaise foi. En effet, le nom de domaine litigieux, de même que le deuxième nom de domaine lapharmacieleclerc.com, donnent lieu à un site inactif renvoyant sur la page de l'unité d'enregistrement OVH affichant le message site en construction (annexe 7), alors qu'ils ont été réservés il y a huit mois.

Il est à souligner que le défendeur détient un nom de domaine pharmacie-t[...].fr, qui redirige vers le site Internet www.pharmacie-t[...].fr présentant les activités de sa pharmacie (annexe 9).

Ainsi, le fait que le défendeur exploite un site Internet alors que le nom de domaine litigieux, de même que le nom de domaine lapharmacieleclerc.com, restent inactifs depuis huit mois, vient confirmer le fait que Monsieur T. n'a aucun intérêt légitime dans ces noms de domaine.

Au regard de ces multiples éléments, le requérant est en mesure de soutenir que le nom de domaine litigieux a été réservé et est exploité de mauvaise foi, dans le seul but de le rendre indisponible, d'exercer une pression sur le requérant et de ternir son image.».

Le Requêteur a demandé la transmission 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 Requêteur

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lapharmacieleclerc.fr> était similaire aux marques antérieures du Requêteur et notamment :

- La marque communautaire « LECLERC », numéro 002700656, en vigueur en France, enregistrée le 17 mai 2002 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
- La marque française « PARAPHARMACIE E.LECLERC » numéro 3865031 enregistrée le 07 octobre 2011 par le Requêteur pour les classes 35 et 44.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur

Le Collège a constaté que le nom de domaine <lapharmacieleclerc.fr> est similaire à la marque française antérieure « PARAPHARMACIE E. LECLERC » enregistrée le 7 octobre 2011 sous le numéro 3865031 par le Requêteur car il est composé de la marque « PARAPHARMACIE E. LECLERC » reprise dans sa quasi intégralité.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur, l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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 que :

- Bien qu'ayant fait l'objet d'une opposition partiellement acceptée, le Titulaire détient une marque « LA PHARMACIE E.LECLERC » déposée le 16 avril 2013 sous le numéro 13 3 998 561 ;
- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <lapharmacieleclerc.fr> est page d'attente de la société OVH.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requêteur, l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D Lec est titulaire de la marque française antérieure « PARAPHARMACIE E. LECLERC » enregistrée le 7 octobre 2011 sous le numéro 3865031 et exploitée pour des produits et services de « vente au détail dans le domaine de la pharmacie et de la parapharmacie » ;
- Le nom de domaine <lapharmacieleclerc.fr> est constitué de la marque « PARAPHARMACIE E. LECLERC » reprise quasi intégralement ;
- Le Requêteur est une des enseignes leader de la distribution en France, et depuis 1988 s'est spécialisé dans la branche de la parapharmacie au travers de 171 points de vente recensés en 2012 ;
- Le Titulaire, pharmacien de profession, est gérant d'une officine de pharmacie située dans un centre de distribution E. Leclerc ; Dès lors, le Titulaire résidant en France et exerçant son activité au sein d'un centre E.Leclerc ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requêteur ;
- Le Titulaire est également titulaire du nom de domaine <pharmacie-timsit.fr> depuis le 18 avril 2013, qu'il exploite en le redirigeant vers un site internet présentant son officine PHARMACIE TIMSIT ;
- La page d'écran fournie par le Requêteur montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <lapharmacieleclerc.fr> est une page d'attente d'OVH.

Le Collège a considéré que le nom de domaine <lapharmacieleclerc.fr> avait été enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur avait apporté la preuve de mauvaise foi du Titulaire et a décidé que le nom de domaine <lapharmacieleclerc.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <lapharmacieleclerc.fr> au

profit du Requérant.

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 Saint-Quentin en Yvelines, le 08 avril 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

