



DÉCISION DE L'AFNIC

leca-system.fr

Demande n°FR-2018-01527

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LECA DANMARK A/S

Le Titulaire du nom de domaine : Madame F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : leca-system.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 août 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 août 2018

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 janvier 2018 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 1^{er} 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 19 janvier 2018.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 15 février 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leca-system.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et 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 :

- Pouvoir donné le 09 janvier 2018 par le Requérant à son cabinet de propriété intellectuelle pour toute procédure SYRELI ;
- Extrait, en langue étrangère avec traduction partielle libre en langue française de l'immatriculation de la société LECA DANMARK A/S sous la loi danoise ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « LECA », numéro 000207498 enregistrée le 16 avril 1996 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour la classe 19 ;
- Extraits de décembre 2017 de la base Whois des noms de domaine :
 - o <leca.se> enregistré le 11 décembre 1995 sans indication de son titulaire .
 - o <leca.dk> enregistré le 07 novembre 1996 par la société SAINT-GOBAIN DENMARK A/S ;
 - o <leca.com> enregistré le 23 juin 1997 par le Requérant ;
 - o <leca.org> enregistré le 04 janvier 2000 par le Requérant ;
 - o <leca.co.uk> enregistré le 03 août 2002 par le Requérant ;
 - o <leca-system.fr> enregistré le 31 août 2017 par le Titulaire ;
- Extrait du Document de référence « SAINT-GOBAIN 2011 » déposé le 23 mars 2012 auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
- Brochures « LECA® » de présentation des produits de SAINT GOBAIN – WEBER dont l'une renvoie pour plus d'informations au site web <www.leca-system.fr> ;
- Captures d'écrans à partir du site web <http://www.archive.org> relatives à des pages du site web <http://www.leca-system.fr> des 09 septembre 2009, 26 mai 2010, 02 novembre 2011, 09 mars 2012, 11 juin 2013, 17 mai 2014, 01 août 2015, 18 octobre 2016 et 26 juin 2017 ;
- Captures d'écrans de décembre 2017 du site internet et de sa page source vers lesquels renvoie le nom de domaine <leca-system.fr> ;
- Résultats obtenus le 02 janvier 2018 après une recherche sur le terme « leca-system.fr » effectuée avec les moteurs de recherche Google et Bing ;
- Résultats obtenus le 27 décembre 2017 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrées au nom du Titulaire ;
- Résultats, fournis en langue allemande avec traduction partielle en langue française, obtenus le 28 décembre 2017 après une recherche de marques en vigueur en Allemagne enregistrées au nom du Titulaire ;

- Résultats obtenus le 28 décembre 2017 après recherche d'une personne morale créée par le Titulaire dans la base INFOGREFFE ;
- Capture d'écran du résultat obtenu après une recherche sur l'adresse du Titulaire effectuée avec le moteur de recherche Google Maps le 27 décembre 2017 ;
- Résultats obtenus en décembre 2017 après une recherche à partir de l'image d'un produit extraite du site « www.leca-system.fr » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Captures d'écran de sites internet, pages source et extraits de la base whois relatifs à une liste de noms de domaine identifiés par le Requêteur comme étant dans une situation similaire au sien ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <163.com> ;
- Courrier recommandé et courriel du 17 novembre 2017, fournis en anglais avec traduction en langue française, envoyés au Titulaire par le représentant du Requêteur le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <leca-system.fr> ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - o N°FR-2012-00078 concernant le nom de domaine <cadware-systemes.fr.fr> rendue le 05 juin 2012 ;
 - o N°FR-2012-00258 concernant le nom de domaine <laposte-paiement.fr.fr> rendue le 08 janvier 2013 ;
 - o N°FR-2013-00340 concernant le nom de domaine <dassaultsystems.fr.fr> rendue le 29 avril 2013 ;
 - o N°FR-2014-00725 concernant le nom de domaine <edfsolution.fr> rendue le 02 septembre 2014 ;
 - o N°FR-2015-00915 concernant le nom de domaine <murataelectronique.fr> rendue le 05 mai 2015 ;
 - o N°FR-2017-01304 concernant le nom de domaine <samsung-business.fr> rendue le 07 mars 2017 ;
- Article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«FONDEMENT DE LA DEMANDE :

La présente demande est fondée sur les articles L.45-2-2° et L.45-2-1° du Code des postes et communications électroniques (CPCE). Le nom de domaine <leca-system.fr> (le « Nom de domaine ») ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

I. LE REQUERANT DISPOSE D'UN INTERET A AGIR

Le Requêteur est une société du groupe Saint-Gobain. Présent dans 67 pays avec plus de 170 000 collaborateurs, le groupe conçoit, produit et distribue des matériaux de construction et de haute performance. Le Requêteur est l'une des divisions relevant de l'activité Mortiers Industriels du groupe et commercialise de longue date des produits sous la marque « LECA » (Annexe 2).

Le Nom de domaine est similaire aux signes antérieurs suivants du Requêteur :

- sa dénomination sociale (Annexe 3) ;

- la marque de l'Union Européenne « LECA » numéro 000207498 enregistrée à son nom et dont l'ancienneté en France a été reconnue depuis le 30 octobre 1963 (la « Marque ») (Annexe 4) ;

- ses noms de domaine <leca.se>, <leca.dk>, <leca.com>, <leca.org> et <leca.co.uk> (Annexe 5).

Le Requêteur dispose par conséquent d'un intérêt à agir au sens de l'article R.20-44-46 du CPCE.

II. LE NOM DE DOMAINE EST SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE A DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DU REQUERANT

Le Nom de domaine est similaire à la Marque antérieure du Requêteur : le Nom de domaine est composé de la marque « LECA » dans son intégralité et du terme « system », terme générique désignant en anglais « système », qui renvoie aux produits couverts par la marque.

L'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requêteur. Le Collège SYRELI de l'Afnic a ainsi eu l'occasion de se prononcer dans des cas analogues où le nom de domaine litigieux reproduisait la marque antérieure du requérant à l'identique

et l'associait à un terme générique ou couramment utilisé dans le secteur d'activité du requérant (Annexe 9). L'adjonction d'un terme générique dans un nom de domaine reprenant à l'identique une marque a peu d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom et la marque dans la mesure où un tel terme ne suffit généralement pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique. Dans toutes ces décisions précédentes, l'Afnic a reconnu que le nom de domaine litigieux était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant. D'autres décisions SYRELI concernaient plus spécifiquement un nom de domaine associant une dénomination sociale antérieure avec les termes « systemes » ou « systems », et ont également conduit le Collège à faire droit à la demande du requérant (Annexe 10). Il est établi que le Nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la Marque et à la dénomination sociale « LECA », sur lesquelles le Requéranant a des droits.

III. LE TITULAIRE NE JUSTIFIE PAS D'UN INTERET LEGITIME

Le Titulaire n'est ni affilié au Requéranant, ni autorisé par le Requéranant à enregistrer ou à utiliser les signes « LECA », et plus particulièrement la Marque, ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque. Le Titulaire n'est pas connu sous le nom « LECA » et le terme « LECA » n'a pas de signification particulière en français. Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Titulaire. Aucune des recherches effectuées afin d'identifier d'éventuels droits antérieurs au nom du Titulaire n'a révélé de résultat : aucune marque actuellement en vigueur en France (Annexe 11), aucune marque déposée en [pays], où se trouve son domicile (Annexe 12), aucune société au RCS en France (Annexe 13), adresse indiquée au Whois inconnue d'après une recherche sur l'outil de géolocalisation Google Maps (Annexe 14). A la connaissance du Requéranant, le Titulaire n'a ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. Comme cela sera développé ci-après, le nom de domaine redirige vers un faux site Internet proposant à la vente des chaussures qui semblent être des contrefaçons. Le Titulaire ne peut donc faire usage du nom de domaine autrement que dans un but commercial. Dès lors, le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime.

IV. LE TITULAIRE AGIT DE MAUVAISE FOI

Le Nom de domaine a été enregistré et exploité par le Requéranant pendant de nombreuses années. Une recherche sur le site <http://www.archive.org> permet ainsi de démontrer que le Requéranant a fait usage du Nom de domaine de manière continue pour promouvoir en France les produits de la marque « LECA », jusqu'au 26 juin 2017 au moins (Annexe 15, Annexe 16). Une recherche portant sur « leca-system.fr » sur les moteurs Google et Bing fait d'ailleurs apparaître des références officielles à la Marque (Annexe 17).

En raison d'une absence de renouvellement du Nom de domaine par le Requéranant, celui-ci s'est trouvé de nouveau disponible à l'été 2017. Le Nom de domaine a alors été enregistré le 31 août 2017 par le Titulaire, soit très rapidement après sa retombée dans le domaine public (Annexe 6). Le Titulaire exploite désormais le Nom de domaine pour proposer à la vente des chaussures de sport de grandes marques, dont il est raisonnable de penser qu'il s'agit de contrefaçons (Annexe 7). Le Titulaire obéit à une pratique répandue consistant à enregistrer un nom de domaine récemment retombé dans le domaine public et qui bénéficiait jusqu'alors d'une audience importante, afin de profiter d'un trafic résiduel et de proposer à la vente des produits de contrefaçon au plus grand nombre. Les produits proposés à la vente sur le site internet exploité par le Titulaire à l'adresse <http://www.leca-system.fr> (le « Site ») ne sont pas des marchandises authentiques dans la mesure où (Annexe 7) :

- une réduction de 50% est proposée sur toutes les paires de chaussures de grandes marques présentées : Adidas, Reebok, Timberland, New Balance, Asics, Boss, Converse, Dr. Martens, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Puma, Tommy Hilfiger... ;

- les chaussures présentées sur le site ne correspondent pas toujours à des modèles proposés par les marques officielles ;

- le code source enseigne que :

 - o le titre commence par « Chaussures pas cher en ligne » ;

 - o les mots clés choisis sont « Adidas pas cher, ASICS GEL, Converse Chuck Taylor All Star, bottes de Timberland, Chaussures de vente en ligne » ;

o la description choisie est « Chaussures confortables boutique en ligne en France! Des marques comme Adidas, Asics, Nike, Timberland, ECCO, UGG et plus! Parcourez notre gamme de produits et de trouver la bonne pour vous! choix énormes avec un prix très bas! Commandez le vôtre dès aujourd'hui! » ;

o la Marque est reproduite dans le code source à 660 reprises ;

- le Site ne contient aucune des mentions légales impératives prévues notamment par l'article 6-III-1 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (« LCEN ») (Annexe 18).

En effectuant une recherche sur le moteur de recherche Google Images à partir des photos des produits proposés sur le Site, le Requérant a pu identifier que de nombreux autres noms de domaine en .FR récemment expirés avaient été enregistrés aux mêmes fins, reproduisant parfois un droit antérieur (Annexe 19). C'est notamment le cas de nombreux autres noms de domaine, dont les captures d'écrans et les extraits Whois sont produits par le Requérant (Annexe 20). Dans chacun de ces cas de figure, le nom de domaine fait explicitement référence à une activité qui n'a rien à voir avec la vente de chaussures en ligne. Pourtant, on retrouve systématiquement de tels produits en vente sur le site Internet vers lequel il redirige, et ce dans les mêmes conditions que ci-dessus laissant présumer qu'il s'agit de produits contrefaisants.

La lecture des extraits Whois de ces noms de domaine permet encore d'identifier les points communs suivants à l'ensemble de ces noms de domaine (Annexe 20) :

- le nom de domaine a été enregistré récemment – au cours de l'année 2017 ;

- le nom de domaine est systématiquement enregistré auprès du même registrar, à savoir HOSTING CONCEPTS B.V. ;

- les serveurs DNS sont ceux de Openprovider ;

- les coordonnées du titulaire semblent toujours correspondre à des adresses postales pouvant exister et les numéros de téléphone présentent une numérotation en accord avec les pays de résidence des titulaires, souvent domiciliés en Allemagne (non fantaisistes) ;

- l'adresse email du titulaire est systématiquement une adresse email composée de chiffres et de lettres ne présentant pas de cohérence, créée à partir du site <http://www.163.com> disponible uniquement en langue chinoise (Annexe 21) ;

- le nom du titulaire ne laisse a priori pas supposer qu'il maîtrise la langue chinoise.

Au vu de la structure de ces noms de domaine, des points communs à tous leurs extraits Whois et du fait que tous redirigent vers un site proposant des chaussures de grands marques à des prix bradés, il apparaît une pratique répétée visant à profiter de la notoriété du titulaire précédent d'un nom de domaine pour profiter d'un trafic résiduel et générer du trafic vers un site de vente de produits de contrefaçon. Il n'est pas exclu non plus que les données à caractère personnel de personnes physiques soient détournées et utilisées à leur insu pour renseigner les champs « adresse postale » et « numéro de téléphone » du Whois. Le Nom de domaine s'inscrit exactement dans cette pratique, laquelle porte en outre préjudice au Requérant en associant sa Marque antérieure, ainsi que le nom de domaine qu'il exploitait encore récemment, avec un site internet de vente de produits contrefaisants. Le Requérant a adressé au Titulaire une lettre de mise en demeure le 17 novembre 2017, restée sans réponse (Annexe 8). Toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

V. LE NOM DE DOMAINE EST SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE A L'ORDRE PUBLIC OU AUX BONNES MŒURS OU A DES DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION OU PAR LA LOI

Les démonstrations ci-dessus font apparaître que les agissements du Titulaire sont aussi constitutifs de parasitisme au sens de l'article 1240 du Code civil, et pourraient aussi recevoir la qualification d'escroquerie au sens des articles 313-1 et suivants du Code pénal, d'usurpation d'identité au sens de l'articles 226-4-1 du Code pénal et de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation. De plus, l'absence des mentions légales prescrites par l'article 6 de la LCEN ne permet pas au Requérant d'exercer les droits et recours prévus contre l'éditeur du Site. Le Nom de domaine est donc également susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi au sens de l'article L.45-2-1° du CPCE.

VI. MESURE DE REPARATION DEMANDEE

Le Requérant demande que le Nom de domaine lui soit transmis.».

Le Requéant 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 Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

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 <leca-system.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société danoise LECA DANMARK A/S ;
- À la marque de l'Union européenne « LECA », numéro 000207498 enregistrée le 16 avril 1996 et régulièrement renouvelée par le Requéant pour la classe 19 ;
- Aux noms de domaine du Requéant :
 - o <leca.com> enregistré le 23 juin 1997 ;
 - o <leca.org> enregistré le 04 janvier 2000 ;
 - o <leca.co.uk> enregistré le 03 août 2002 ;

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. Sur l'article L.45-2 2° :

• Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <leca-system.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure « LECA » numéro 000207498 enregistrée le 16 avril 1996 et régulièrement renouvelée par le Requéant pour la classe 19 car il est composé de la marque « LECA » dans son intégralité et du terme générique anglais « system » soit « système » en français.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société LECA DANMARK A/S.

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.

• 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 :

- Le Requérant déclare que le Titulaire ne lui est pas affilié et ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <leca-system.fr> ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases de marques françaises et allemandes ainsi que dans la base Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <leca-system.fr>.

➤ Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure « LECA » numéro 000207498 enregistrée le 16 avril 1996, régulièrement renouvelée et exploitée pour des produits tels que les matériaux de construction ;
- Le nom de domaine <leca-system.fr> reprend à l'identique la marque « LECA » du Requérant et est associé terme générique anglais « system » soit « système » en français ;
- Les captures d'écran fournies par le Requérant montrent que le nom de domaine <leca-system.fr> est utilisé pour proposer à la vente des chaussures, produits non couverts par la marque du Requérant ;
- Le Requérant indique que le Titulaire a enregistré <leca-system.fr> pour profiter « d'un nom de domaine récemment retombé dans le domaine public et qui bénéficiait jusqu'alors d'une audience importante, afin de profiter d'un trafic résiduel » ; cependant il n'en apporte pas la preuve.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <leca-system.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

b. Sur l'article L.45-2 1° :

Le Collège a constaté que le Requérant développe une partie de son argumentation sur l'atteinte à plusieurs textes de lois :

- L'article 1240 du Code civil ;
- Les articles L 313-1 et suivants du Code pénal ;
- L'article 226-4-1 du Code pénal ;
- Les articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation ;
- L'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Le Collège constate que :

- Le Requérant invoque des agissements du Titulaire qui seraient constitutifs d'atteinte aux textes de loi précités ;
- Cependant, le Requérant ne démontre pas en quoi l'enregistrement du nom de domaine <leca-system.fr> en tant que tel serait constitutif d'une atteinte à un droit garanti par la loi.

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré qu'il ne peut pas se prononcer sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant sur le fondement de l'article L.45-2 1° du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <leca-system.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.

À Montigny-le-Bretonneux, le 28 février 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic