



DÉCISION DE L'AFNIC

lidlfrance.fr

Demande n° FR-2020-02205

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LIDL STIFTUNG & CO KG

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lidlfrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 octobre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 octobre 2021

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 novembre 2020 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 27 novembre 2020.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 décembre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lidlfrance.fr> par le Titulaire, est « *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 :

- Extrait en langue allemande accompagné de sa traduction, du registre du commerce A du tribunal d'instance de Stuttgart concernant la société allemande LIDL STIFTUNG & CO KG ;
- Extrait Kbis du 24 janvier 2020 de la société LIDL SNC immatriculée le 12 septembre 1990 sous le numéro 343 262 622 au R.C.S. de Créteil ;
- Notice complète et certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « LIDL » numéro 001778679 enregistrée le 27 juillet 2000 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1 à 5, 7 à 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23 à 36, 39, 41 et 42 ;
- Notice complète et certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi-figurative « LIDL » numéro 001779784 enregistrée le 27 juillet 2000 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1 à 5, 7 à 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23 à 36, 39, 41 et 42 ;
- Résultats obtenus le 29 mai 2020 après une recherche de marques « LIDL » effectuée dans la base de données des marques EUIPO ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant : <lidl.com> le 20 février 2000 et <lidl.net> le 17 avril 2009 ;
- Extrait du 18 mars 2020 de la base Whois du nom de domaine <lidlfrance.fr> enregistré le 30 octobre 2020 par Monsieur X. ;
- Capture d'écran du 16 avril 2020 de la page « Notre histoire – Lidl France » du site web <https://corporate.lidl.fr> ;
- Traduction du terme allemand « STIFTUNG » en langue française avec le dictionnaire allemand-français de Larousse ;
- Capture d'écran du 13 novembre 2020, de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <lidlfrance.fr> ;
- Plainte contre X déposée par la société LIDL SNC et trois de ses gérants auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 6 janvier 2016 pour escroquerie, usurpation d'identité, faux et usage de faux et contrefaçon de marque ;
- Courriel du Requérant du 16 novembre 2020 ayant pour objet « LIDL / X – nom de domaine <lidlfrance.fr> ;
- Courriel du 04 novembre 2020 adressé à une société tierce depuis l'adresse direction@lidlfrance.fr par une personne physique se présentant comme Directeur Achats et Marketing de la société LIDL FRANCE en vue de passer des commandes de produits ;

- Courriels des 04 et 05 novembre envoyés à une société tierce depuis l'adresse direction@centrale-lidl.fr par une personne physique se présentant comme l'un des gérants de la société LIDL FRANCE en vue de passer des commandes de produits ;
- Courriel du 06 novembre 2020 adressé à une société tierce depuis l'adresse direction@lidlfrance.fr par une personne physique se présentant comme Monsieur B. de la société LIDL FRANCE en vue de passer des commandes de produits ;
- Courriel du 06 novembre 2020 adressé à une société tierce depuis l'adresse direction@lidlfrance.fr par une personne physique se présentant comme Monsieur B. de la société LIDL FRANCE en vue d'établir un partenariat commercial ;
- Plusieurs décisions du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI et notamment les décisions :
 - N° D2016-0316 du 04 avril 2016 LIDL STIFTUNG & CO KG (LIDL International) et LIDL France contre le titulaire du nom de domaine <groupe-lidl.com> accompagnée de son annexe 1 ;
 - N° D2017-1548 du 09 novembre 2017 LIDL STIFTUNG & CO KG (LIDL International) et SNC LIDL (LIDL France) contre le titulaire des noms de domaine <fr-lidl.com>, <lidl-france.com>, <lidlfrance.com>, <lidl-fr.com> et <snc-lidl.com> accompagnée de son annexe 1 ;
 - N° D2018-1600 du 27 septembre 2018 LIDL STIFTUNG & CO KG (LIDL International) et SNC LIDL (LIDL France) contre le titulaire du nom de domaine <lidl-67.com> ;
 - N° D2018-1214 du 07 août 2018 LIDL STIFTUNG & CO KG (LIDL International) et SNC LIDL (LIDL France) contre le titulaire du nom de domaine <france-lidl.com> ;
 - N° D2019-1162 du 09 juillet 2019 LIDL STIFTUNG & CO KG (LIDL International) et SNC LIDL (LIDL France) contre le titulaire du nom de domaine <lidlgroupe.info>.
 - N° D2019-0228 du 24 avril 2019 LIDL STIFTUNG & CO KG (LIDL International) et SNC LIDL (LIDL France) contre le titulaire du nom de domaine <service-lidl.com> ;
 - N° D2019-3134 du 17 mars 2020 LIDL STIFTUNG & CO KG (LIDL International) et SNC LIDL (LIDL France) contre le titulaire du nom de domaine <lidl-snc.com> ;
 - N° D2020-1095 du 30 juin 2020 LIDL STIFTUNG & CO KG (LIDL International) et SNC LIDL (LIDL France) contre le titulaire du nom de domaine <services-lidl.com>.
- Plusieurs décisions du Collège SYRELI de l'Afnic et notamment les décisions :
 - N° FR-2020-02017 du 10 juin 2020 LIDL STIFTUNG & CO KG contre le titulaire du nom de domaine <centrale-lidl.fr> ;
 - N° FR-2020-02047 du 17 juillet 2020 LIDL STIFTUNG & CO KG contre le titulaire du nom de domaine <supplier-lidl.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La Requérante est la société de droit allemand LIDL STIFTUNG & CO KG (ci-après « LIDL STIFTUNG »), dont le siège social est sis Stiftsbergstra. 1, D-74172, Neckarsulm (Allemagne) (Annexes 1 et 1 bis). Avec ses nombreuses filiales implantées partout dans le monde, elle exploite une chaîne de supermarchés sous la marque et l'enseigne « LIDL », qui compte plus de 10.500 magasins implantés dans 29 pays (Annexe 2).

Sa filiale en France est la société LIDL SNC (ci-après désignée « LIDL France ») qui exploite plus de 1.500 supermarchés sur l'ensemble du territoire français (Annexes 2 et 3).

La Requérante est titulaire de nombreuses marques verbales et semi-figuratives composées du terme « LIDL », au nombre desquelles figurent notamment 14 marques de l'Union européenne (Annexes 4 à 8).

Depuis le mois de décembre 2015, la Requérante et LIDL France ont été alertées par des entreprises françaises et étrangères qu'elles recevaient des courriels de personnes prétendant travailler pour LIDL France.

Les expéditeurs des messages essayaient de passer des commandes de produits en usurpant l'identité de gérants de LIDL France ou en se faisant passer pour des responsables achat et en utilisant d'abord de simples adresses gmail puis des adresses électroniques créées à partir de noms de domaines reproduisant les marques LIDL, afin de tromper plus facilement la vigilance des

entreprises.

Suite aux signalements reçus, une plainte pénale a été déposée pour contrefaçon de marque, usurpation d'identité, escroquerie et faux et usage de faux (Annexe 9).

Depuis 2016 la Requérante a engagé, aux côtés de LIDL France, de nombreuses procédures UDRP pour obtenir le transfert de noms de domaine enregistrés en violation de ses droits de marques et utilisés pour commettre des actes frauduleux. Elle a ainsi réussi à récupérer les noms de domaine suivants : <groupe-lidl.com>, <fr-lidl.com>, <lidl-france.com>, <lidlfrance.com>, <lidl-fr.com>, <snc-lidl.com>, <france-lidl.com>, <lidl-67.com>, <service-lidl.com>, <lidlgroup.info>, <lidl-snc.com> et <services-lidl.com> (Annexes 10 à 17).

Elle a également engagé plusieurs procédures SYRELI et obtenu le transfert de deux noms de domaine enregistrés frauduleusement avec des extensions en .fr : <centrale-lidl.fr> et <supplier-lidl.fr> (Annexes 18 et 19).

Trois procédures SYRELI sont par ailleurs en cours pour obtenir le transfert des noms de domaine <centrales-lidl.fr>, <b2b-lidl.fr> et <foireauxvins-lidl.fr>.

Malheureusement, à chaque fois que la Requérante réussit à récupérer un nom de domaine, elle en découvre d'autres enregistrés en fraude de ses droits, ce qui l'oblige à engager de nouvelles procédures.

Le dernier nom de domaine en date enregistré et utilisé par les fraudeurs <lidlfrance.fr> enregistré le 30 octobre 2020, qui fait l'objet de la présente procédure (Annexe 20).

Conformément aux articles L45-2 et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques, la Requérante sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

1- Intérêt à agir de la Requérante

Outre la dénomination sociale « LIDL STIFTUNG » sur laquelle elle détient des droits (Annexes 1 et 1 bis), « STIFTUNG » signifiant « fondation » en français (Annexe 21), la Requérante est titulaire de nombreuses marques « LIDL », dont 14 marques de l'Union européenne (Annexe 4). Les deux marques européennes « LIDL » les plus anciennes ont été déposées le 27.07.2000, soit il y a plus de 20 ans (Annexes 5 et 7) et sont toujours en vigueur puisqu'elles ont été renouvelées jusqu'au 27.07.2030 (Annexes 6 et 8). Il s'agit de :

- la marque européenne verbale « LIDL » n° 001778679, enregistrée en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41 et 42 (Annexes 5 et 6) ;

- la marque européenne semi-figurative « LIDL » n° 001779784, enregistrée dans les mêmes classes que la précédente (Annexes 7 et 8).

Ces marques sont largement exploitées par le groupe LIDL, composé de LIDL STIFTUNG et de ses filiales, et bénéficient d'une notoriété indéniable dans le secteur de la grande distribution et ce dans toute l'Europe.

Cette notoriété a d'ailleurs été rappelée dans plusieurs décisions UDRP rendues par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (Annexes 10 et 12 à 16).

De plus, LIDL STIFTUNG est titulaire de plusieurs noms de domaine contenant le mot LIDL parmi lesquels <lidl.com> enregistré depuis le 20/02/2000 (Annexe 22) et <lidl.net> enregistré depuis le 17/04/2009 (Annexe 23). Elle détient également tous les noms de domaine qu'elle a réussi à récupérer suite aux procédures UDRP et SYRELI menées avec succès, à savoir : <groupe-lidl.com>, <fr-lidl.com>, <lidl-france.com>, <lidlfrance.com>, <lidl-fr.com>, <snc-lidl.com>, <france-lidl.com>, <lidl-67.com>, <service-lidl.com>, <lidlgroup.info>, <lidl-snc.com>, <services-lidl.com>, <centrale-lidl.fr>, <supplier-lidl.fr> (Annexes 10 à 19).

La Requérante a en conséquence un intérêt à agir pour obtenir la transmission du nom de domaine litigieux.

2- Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

Le nom de domaine <lidlfrance.fr> porte atteinte aux droits que détient LIDL STIFTUNG sur les marques européennes renommées LIDL (Annexes 4 à 8).

En effet, il est similaire au point de prêter à confusion avec ces marques antérieures car il reprend à l'identique l'élément verbal distinctif LIDL. Les seules différences sont l'ajout du nom commun « france » et de l'extension générique d'usage « .fr », qui n'altèrent en rien la forte similitude entre le nom de domaine et les marques LIDL.

Il est communément admis que les extensions de noms de domaine, telles que le « .fr », n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la similitude avec une marque, dès lors qu'il s'agit de suffixes nécessaires à leur enregistrement (Annexe 12).

L'ajout du mot « france » n'est pas susceptible de supprimer la similarité entre le nom de domaine et les marques, mais tend au contraire à renforcer le risque de confusion, dès lors que le groupe LIDL opère dans ce pays via la société LIDL France et y bénéficie d'une renommée certaine. Les tiers seront en conséquence amenés à penser que le titulaire du nom de domaine litigieux est économiquement lié à LIDL France et à LIDL STIFTUNG.

Dans sa décision du 09.11.2017 produite en Annexe 11, le Centre d'arbitrage de l'OMPI a considéré que le nom de domaine <lidlfrance.com> était semblable au point de prêter à confusion avec les marques LIDL. Le même constat s'impose s'agissant du nom de domaine <lidlfrance.fr> qui ne diffère que par son extension.

3- Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire

3.1 Absence d'intérêt légitime

Le nom de domaine a été enregistré par un tiers sous le nom de M. X., qui est l'un des gérants de LIDL France et est victime d'une usurpation d'identité (Annexes 3 et 20). Le service juridique de LIDL France a confirmé qu'il n'avait pas déposé le nom de domaine litigieux (Annexe 24).

M. X. a déjà été victime par le passé du même type d'agissements puisque son nom avait déjà été usurpé pour enregistrer les noms de domaine <groupe-lidl.com>, <fr-lidl.com> et <supplier-lidl.fr>, dont la Requérante a obtenu le transfert par décisions des 04.04.2016, 09.11.2017 et 17.07.2020 (Annexes 10 à 11 bis et 19).

Il ne fait aucun doute que le Titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d'aucun intérêt légitime puisqu'il a usurpé le nom d'un tiers pour cacher sa véritable identité lors de l'enregistrement.

De plus, le nom de domaine ne renvoie vers aucun site actif (Annexe 25) et est utilisé à des fins frauduleuses caractérisant la mauvaise foi de son titulaire (Annexes 26 à 29).

3.2 Mauvaise foi du Titulaire

Comme pour les précédents noms de domaine récupérés par la Requérante (Annexes 10 à 19), le nom de domaine litigieux ne sert qu'à créer une adresse électronique comprenant la marque LIDL et à pouvoir ainsi envoyer des courriels en se faisant passer pour une personne travaillant pour LIDL France (Annexes 26 à 29).

Bien que le nom de domaine n'ait été enregistré que le 30.10.2020, au 06.11.2020 LIDL France avait déjà reçu des alertes de quatre entreprises différentes signalant l'envoi de courriels frauduleux à partir de celui-ci.

Ces courriels ont été envoyés depuis l'adresse direction@lidlfrance.fr par une personne usurpant l'identité de M. X., présenté comme un responsable achat de LIDL France. L'expéditeur prétend que LIDL serait à la recherche de fournisseurs, prétextant parfois que compte-tenu de la crise sanitaire plusieurs de ses fournisseurs lui auraient fait défaut, et serait intéressée par un partenariat commercial avec l'entreprise contactée (Annexes 26 à 29).

L'expéditeur demande si la livraison peut être effectuée en Angleterre (Annexes 26 et 27) et si le fournisseur accepte un règlement sous 30 jours après livraison (Annexes 26 à 29), ce qui est révélateur de ses intentions réelles ...

Ces messages sont envoyés avec une signature mail reproduisant la marque semi-figurative LIDL, ainsi que l'adresse du siège social de LIDL France à Rungis, son numéro de TVA intracommunautaire et son numéro SIREN (Annexe 8 marque LIDL – Annexes 26 et 27 mails frauduleux).

Le Titulaire du nom de domaine « lidlfrance.fr » tente ainsi de profiter de la renommée de LIDL en créant une confusion dans l'esprit des tiers, afin de pouvoir les tromper. Le but recherché est clair : tenter de passer commande et d'obtenir la livraison de grandes quantités de produits à l'étranger en promettant un paiement sous 30 jours qui ne sera jamais honoré une fois la livraison effectuée ...

La Requérante est bien au fait de ce procédé puisqu'il a déjà été utilisé avec les noms de domaines précédemment enregistrés par les fraudeurs, et notamment le nom de domaine <lidlfrance.com>, qui lui ont été transférés après plusieurs procédures menées avec succès (Annexes 10 à 19).

La Requérante et sa filiale LIDL France sont, au même titre que les fournisseurs contactés, victimes

de ces agissements qui portent atteinte non seulement aux marques LIDL, mais également à leur image commerciale et à leur crédit.

Il ne fait dès lors aucun doute que le Titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi.

Au vu de l'ensemble des éléments précités, il est demandé à l'AFNIC de prononcer le transfert du nom de domaine <lidlfrance.fr> au profit de la Requérente.».

Le Requérant 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 Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lidlfrance.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société allemande LIDL STIFTUNG & CO KG dûment inscrite au registre du commerce A du tribunal d'instance de Stuttgart ;
- Aux marques suivantes enregistrées par le Requérant :
 - La marque de l'Union européenne « LIDL » numéro 001778679 enregistrée le 27 juillet 2000 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 5, 7 à 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23 à 36, 39, 41 et 42 ;
 - La marque de l'Union européenne semi-figurative « LIDL » numéro 001779784 enregistrée le 27 juillet 2000 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 5, 7 à 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23 à 36, 39, 41 et 42 ;
- Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requérant :
 - <lidl.com> le 20 février 2000 ;
 - <lidl.net> le 17 avril 2009.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 constate que le nom de domaine <lidlfrance.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque de l'Union européenne « LIDL » numéro 001778679 enregistrée le 27 juillet 2000 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « LIDL » dans son intégralité et du terme géographique « france » zone sur laquelle le Requérant exerce son activité.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.
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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société allemande LIDL STIFTUNG & CO KG, exploite une chaîne de supermarchés sous la marque et l'enseigne « LIDL » qui regroupe plus de 10.500 magasins implantés dans 29 pays ; sa filiale en France, la société LIDL SNC exploite une chaîne de plus de 1.500 supermarchés à dominante alimentaire implantés sur l'ensemble du territoire ;
- Le Requérant fournit des décisions extra-judiciaires ayant relevé le caractère notoire de la marque « LIDL » ;
- Le nom de domaine <lidlfrance.fr> reprend à l'identique la marque antérieure « LIDL » du Requérant associée au terme géographique « france » zone sur laquelle le Requérant exerce son activité ;
- Le Requérant précise que le Titulaire a enregistré le nom de domaine sous l'identité usurpée de l'un des gérants de la société LIDL SNC ;
- Le nom de domaine <lidlfrance.fr> est utilisé :
 - Pour créer l'adresse électronique direction@lidlfrance.fr pouvant faire croire aux destinataires des messages qu'ils sont contactés par une filiale française du Requérant ;
 - Pour contacter les fournisseurs en se faisant passer pour l'un des gérants de la filiale française du Requérant en utilisant cette adresse électronique ;
 - Pour passer des commandes au nom de la filiale française du Requérant en reprenant dans la signature des messages : l'adresse de son siège social, son numéro de TVA intracommunautaire, son numéro SIREN ainsi que la composante figurative de sa marque « LIDL » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <lidlfrance.fr> avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <lidlfrance.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 transmission du nom de domaine <lidlfrance.fr> au profit du Requérant, la société allemande LIDL STIFTUNG & CO KG.

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 04 janvier 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

