



## DÉCISION DE L'AFNIC

**assistance-elmleblanc.fr**

**Demande n° FR-2021-02249**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société ELM LEBLANC SAS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur S.

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

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 février 2020 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 17 février 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 07 janvier 2021 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<sup>er</sup> 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 22 janvier 2021.

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 18 février 2021.

### 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 :

- 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 de renouvellement du 24 décembre 2015 de la marque française « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 déposée le 30 septembre 1985 par le Requérant ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 22 décembre 2020 à la requête du Requérant relatif au site web du Requérant <http://www.elmleblanc.fr> ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 27 novembre 2020 à la requête du Requérant relatif au contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <assistance-elmleblanc.fr> ;
- Décision Syreli de l'Afnic du 21 juin 2012 n° FR-2012-00096 relative au nom de domaine <elm-leblanc.fr> ;
- Décision Syreli de l'Afnic du 10 juillet 2012 n° FR-2012-00109 relative au nom de domaine <elmleblanc-sav.fr> ;
- Décision Syreli de l'Afnic du 17 juillet 2012 n° FR-2012-000116 relative au nom de domaine <elmleblanc-assistance.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.*

*Elle bénéficie d'une forte notoriété depuis de très nombreuses années sur le marché pertinent et 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 14 août 2015, 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°1 : Certificat enregistrement marque e.l.m leblanc).*

*Il s'agit à l'évidence d'une marque notoire, connue du plus large public.*

*La société ELM LEBLANC exploite depuis de nombreuses années un site internet dont elle est éditrice, à l'adresse [www.elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr) (Pièce N°2 : Constat Huissier site internet [www.elmleblanc.fr](http://www.elmleblanc.fr)), sa société mère Robert BOSCH gmbH étant propriétaire du nom de domaine correspondant [elmleblanc.fr](http://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), exploitait un site internet accessible à l'adresse URL : <https://assistance-elmleblanc.fr/>. Ce nom de domaine a été créé le 17 février 2020. L'éditeur de ce site internet n'est identifiable, ni via le numéro 06 44 64 96 00 ni via une recherche WHOIS (Pièce N°3 : Constat Huissier site internet <https://assistance-elmleblanc.fr/>).

Le site Internet accessible à partir de cette adresse encourt les griefs majeurs suivants :

- Il reproduit en haut de page et à l'identique la marque verbale « e.l.m leblanc » accompagnée du nouveau logotype caractéristique de la marque et déposé distinctement à titre de marque figurative (marque n° 4567977 représentant un trait dessinant un carré multicolore avec un demi-cercle de couleur bleue à l'intérieur en partie basse) et reprend les codes couleurs essentiels de la Charte graphique de la société ELM LEBLANC, notamment le jaune et le bleu qui sont ses couleurs caractéristiques.

- Immédiatement après cette reproduction de la marque e.l.m leblanc, il précise « Assistance et dépannage de chauffage et chaudière elm leblanc » suggérant donc d'une part que son éditeur est la société ELM LEBLANC elle-même (ou à tout le moins qu'il appartient à son réseau) et d'autre part qu'il serait expert dans l'entretien des appareils de la marque, ce qui est totalement faux et constitutif du délit de pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L.121-2 du Code de la consommation

- Il reproduit plusieurs photos appartenant à la société ELM LEBLANC et apparaissant sur son site ;

- Il comporte la mention contrefaisante et trompeuse « Copyright 2020 Assistance elm Leblanc » ;

- Il ne précise (volontairement) pas l'identité de son véritable éditeur et ne comporte pas de mentions légales en contravention des dispositions de l'article 6. III-1 b de la Loi n°2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004.

Ce site internet a donc uniquement pour objet de détourner la clientèle de la société ELM LEBLANC sur le marché pertinent.

L'adoption et l'exploitation du nom de domaine « assistance-elmleblanc.fr » caractérisent des faits de contrefaçon de la marque verbale e.l.m leblanc dont la société ELM LEBLANC est propriétaire.

En effet, aux termes de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. ».

En l'occurrence, la seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque e.l.m leblanc réside dans l'ajout du terme « assistance » suivi d'un tiret. Or, loin de permettre de distinguer ce nom de domaine, ce terme accentue le risque de confusion puisqu'il est descriptif des services exploités sous la marque e.l.m leblanc ainsi que par l'éditeur du site internet litigieux.

L'adoption et l'exploitation du nom de domaine « assistance-elmleblanc.fr » vise donc sans conteste uniquement à tromper les internautes sur l'origine des services proposés sur le site internet correspondant, et génère un risque de confusion sur l'origine du site et son éditeur, 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 commis sur le site internet accessible à l'adresse <https://assistance-elmleblanc.fr/> et par les agissements de concurrence parasitaire et les pratiques commerciales trompeuses que constituent les présentations dudit site reprenant la charte graphique et les signes distinctifs de la société ELM LEBLANC. Lesdits actes établissent la mauvaise foi du propriétaire et de l'exploitant du nom de domaine litigieux.

Il est rappelé qu'il résulte de l'article L. 45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques que « [...] l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : [...] 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; [...] ».

L'article R. 20-44-46 précise que « [...] Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : [...] d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. ».

En l'espèce, il ne peut être soutenu que le titulaire du nom de domaine litigieux agirait de bonne foi ou aurait un intérêt légitime à utiliser « assistance-elmleblanc.fr » comme nom de domaine. Au

*contraire, il est flagrant que son unique but est de profiter de la renommée de la société ELM LEBLANC.*

*Il est à noter que la société ELM LEBLANC a déjà obtenu plusieurs décisions de la part de l'AFNIC transmettant par exemple les noms de domaines suivants : elm-leblanc.fr, elmleblanc-sav.fr, elmleblancassistance.fr (Pièce n° 4/ 5 /6 : Décisions AFNIC du 21 juin 2012, 10 juillet 2012 et 17 juillet 2012).*

*Il est donc demandé à l'AFNIC de dire que le nom de domaine « assistance-elmleblanc.fr » porte atteinte aux dispositions des articles L. 45-2 et R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques et de procéder à la suppression dudit nom de domaine.».*

Le Requéran 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 Requéran**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <assistance-elmleblanc.fr> était similaire à la marque française « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 enregistrée le 30 septembre 1985 par le Requéran et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran**

Le Collège constate que le nom de domaine <assistance-elmleblanc.fr > est similaire à la marque française antérieure « e.l.m. leblanc » n° 1 325 054 enregistrée le 30 septembre 1985 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « e.l.m. leblanc » dans son intégralité précédée du terme générique « assistance » pouvant faire référence à un service d'assistance type « après-vente » proposé par le Requéran ;

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 Requéran, 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 27 novembre 2020 montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <assistance-elmleblanc.fr> reproduit :
  - À l'identique la marque antérieure « e.l.m. leblanc » du Requérant ;
  - Propose un « service d'assistance et de dépannage de chauffage et chaudière elm leblanc » ;
  - 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 fait un usage commercial du nom de domaine <assistance-elmleblanc.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré le nom de domaine 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 l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies 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.

À Montigny-le-Bretonneux, le 23 février 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

