

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

purchase-lidl.fr

Demande n° FR-2021-02418



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société LIDL STIFTUNG & CO KG

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : purchase-lidl.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 mai 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 mai 2022

Bureau d'enregistrement : IAPI GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 7 juin 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 14 juin 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 8 juillet 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <purchase-lidl.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait du registre du commerce A de l'Amtsgericht de Stuttgart, fourni en langue allemande avec une traduction certifiée en langue française, de la société LIDL STIFTUNG & CO KG dont le siège social est situé en Allemagne ;
- Extrait Kbis du 4 mai 2021 de la société LIDL immatriculée le 12 septembre 1990 sous le numéro 343 262 622 au R.C.S. de Créteil ;
- Notice complète et certificat d'enregistrement (en langues étrangères) de la marque verbale de l'Union européenne « LIDL » numéro 001778679 enregistrée le 27 juillet 2000 par le Requéran et régulièrement 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 (en langues étrangères) de la marque semi-figurative de l'Union européenne « LIDL » numéro 001779784 enregistrée le 27 juillet 2000 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 5, 7 à 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23 à 36, 39, 41 et 42 ;
- Extraits du 23 avril 2021 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéran et notamment :
 - <lidl.net> enregistré le 17 avril 2009 ;
 - <lidl.com> enregistré le 20 février 2000 ;
- Extrait du 26 mai 2021 de la base Whois du nom de domaine <purchase-lidl.fr> enregistré le 18 mai 2021 sous diffusion restreinte ;
- Divulgateion de données personnelles envoyée par l'Afnic le 26 mai 2021 concernant le nom de domaine <purchase-lidl.fr> ;
- Captures d'écran du 16 avril 2020 de la page « Notre Histoire – Lidl France » du site web <https://corporate.lidl.fr> ;
- Capture d'écran, datée du 7 juin 2021, de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <purchase-lidl.fr> indiquant : « Ce site est inaccessible » ;
- Tableau listant les marques contenant le terme « LIDL » après une recherche effectuée sur la base de données de l'EUIPO et appartenant au Requéran ;
- Traduction faite dans le dictionnaire en ligne du Larousse du mot allemand « shiftung » en langue française ;
- Traduction faite dans le dictionnaire en ligne du Larousse du mot anglais « purchase » en langue française ;
- Echanges de courriels des 2 et 4 juin 2021 entre le représentant du Requéran et une salariée du Requéran ;
- Courriel du 25 mai 2021, rédigé en langue étrangère accompagné d'une traduction en langue française, envoyé via l'adresse électronique info@purchase-lidl.fr à un fournisseur ;
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
 - Le 7 août 2018 numéro D2018-1214 LIDL Stiftung & Co. KG (LIDL International), SNC LIDL (LIDL France) contre X concernant le nom de domaine <france-lidl.com> ;
 - Le 27 septembre 2018 numéro D2018-1600 LIDL Stiftung & Co. KG (LIDL International), SNC LIDL (LIDL France) contre X concernant le nom de domaine <lidl-67.com> ;
 - Le 24 avril 2019 numéro D2019-0228 LIDL Stiftung & Co. KG (LIDL International), SNC LIDL (LIDL France) contre X concernant le nom de domaine <service-lidl.com> ;

- Le 9 juillet 2019 numéro D2019-1162 LIDL Stiftung & Co. KG (LIDL International), SNC LIDL (LIDL France) contre X concernant le nom de domaine <lidlgroup.info> ;
- Le 30 juin 2020 numéro D2020-1095 LIDL Stiftung & Co. KG (LIDL International), SNC LIDL (LIDL France) contre X concernant le nom de domaine <services-lidl.com> ;
- Le 4 avril 2016 numéro D2016-0316 LIDL Stiftung & Co. KG (LIDL International), SNC LIDL (LIDL France) contre X concernant le nom de domaine <groupe-lidl.com> ;
- Le 9 novembre 2017 numéro D2017-1548 LIDL Stiftung & Co. KG (LIDL International), SNC LIDL (LIDL France) contre X concernant divers noms de domaine ;
- Le 17 mars 2020 numéro D2019-3134 LIDL Stiftung & Co. KG (LIDL International), SNC LIDL (LIDL France) contre X concernant le nom de domaine <lidl-snc.com> ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - N° FR-2020-02017 concernant le nom de domaine <centrale-lidl.fr> rendue le 10 juin 2020 ;
 - N° FR-2020-02047 concernant le nom de domaine <supplier-lidl.fr> rendue le 17 juillet 2020 ;
 - N° FR-2020-02188 concernant le nom de domaine <b2b-lidl.fr> rendue le 8 décembre 2020 ;
 - N°FR-2020-02187 concernant le nom de domaine <centrales-lidl.fr> rendue le 8 décembre 2020 ;
 - N°FR-2020-02205 concernant le nom de domaine <lidlfrance.fr> rendue le 4 janvier 2021 ;
 - N°FR-2020-02232 concernant le nom de domaine <lidl-centrale.fr> rendue le 5 février 2021 ;
 - N°FR-2020-02233 concernant le nom de domaine <commercial-lidl.fr> rendue le 5 février 2021 ;
 - N° FR-2020-02191 concernant le nom de domaine <foireauxvins-lidl.fr> rendue le 17 décembre 2020.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« *Objet: procédure SYRELI – nom de domaine «purchase-lidl.fr*

La Requéranante 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 SNCLIDL (ci-après désignée «LIDL France») qui exploite plus de 1.500 supermarchés sur l'ensemble du territoire français (Annexes 2 et 3).

La Requéranante 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. Les fraudeurs utilisaient 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.

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 9 à 16).

Elle a également engagé des procédures SYRELI et obtenu le transfert de plusieurs noms de domaine enregistrés avec des extensions en .fr : <centrale-lidl.fr>, <supplier-lidl.fr>, <b2b-lidl.fr>, <centrales-lidl.fr>, <lidlfrance.fr>, <lidl-centrale.fr>, <commercial-lidl.fr> et <foireauxvins-lidl.fr> (Annexes 17 à 24).

A 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 est <purchase-lidl.fr> enregistré le 18 mai 2021, qui fait l'objet de la présente procédure (Annexe 25). Suite à une demande de divulgation de données personnelles, la Requérante a découvert qu'il avait été enregistré sous l'identité d'une personne dénommée [Anonymisation] qu'elle ne connaît pas (Annexes 26 et 27).

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 28), la Requérante est titulaire de nombreuses marques nationales, internationales et européennes « 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 près 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 (Annexe 7 et 8).

Ces marques sont largement exploitées par le groupe LIDL, composé de LIDL STIFTUNG et de ses filiales, parmi lesquelles LIDL France, 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 constatée dans plusieurs décisions UDRP rendues par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (Annexes 9, 11, 12, 13, 14 et 15).

De plus, LIDL STIFTUNG est titulaire de plusieurs noms de domaine composés de la marque LIDL parmi lesquels, <lidl.com> enregistré depuis le 20/02/2000 (Annexe 29) et <lidl.net> enregistré depuis le 17/04/2009 (Annexe 30). Elle détient également tous les noms de domaine qu'elle a réussi à récupérer suite aux procédures UDRP et SYRELI menées avec succès (Annexes 9 à 24).

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 <purchase-lidl.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 terme «purchase» 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 11).

Le terme "purchase" est un mot anglais issu du langage courant qui signifie «achat» ou «acheter» (Annexe 31). Il est dépourvu de tout caractère distinctif et n'est donc pas susceptible de supprimer le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques de la Requérante. Il tend au contraire à renforcer ce risque de confusion, dès lors que les tiers peuvent être amenés à penser qu'il est utilisé par une personne en charge des achats du groupe LIDL auprès des fournisseurs. Les tiers seront en conséquence amenés à penser que le titulaire du nom de domaine litigieux fait partie ou est économiquement lié au groupe LIDL.

Le nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

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

3.1 Absence d'intérêt légitime

Suite à la demande de divulgation faite par la Requérante, il est apparu que le Titulaire déclaré du nom de domaine est un certain [Anonymisation] (Annexe 26).

La Requérante n'a aucune relation d'affaires avec cette personne qu'elle ne connaît pas. Elle ne travaille pas et n'a au demeurant jamais travaillé pour le groupe LIDL, ainsi que l'a confirmé le service juridique de LIDL France (Annexe 27).

Le Titulaire déclaré ne dispose d'aucune licence l'autorisant à faire usage des marques de la Requérante et cette dernière ne l'a jamais autorisé à réserver et à exploiter le nom de domaine litigieux qui les reproduit.

Le Titulaire n'est pas connu sous le nom de domaine en cause. Celui-ci ne renvoie d'ailleurs vers aucun site actif (Annexe 33).

Il n'apparaît pas non plus qu'il ait utilisé le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu'il en ait fait un usage loyal. Au contraire, ce nom de domaine est utilisé à des fins frauduleuses qui caractérisent la mauvaise foi de son titulaire.

3.2 Mauvaise foi

Comme pour les précédents noms de domaine récupérés par la Requérante, 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.

Bien que le nom de domaine n'ait été enregistré que le 18.05.2021(Annexe 25), la Requérante a déjà reçu un signalement d'un courriel frauduleux envoyé depuis une adresse email créée à partir de celui-ci (Annexes 32 et 32bis).

Un fournisseur allemand a reçu le 25.05.2021 un courriel envoyé depuis l'adresse info@purchase-lidl.fr par une personne usurpant l'identité de M. [B.], qui l'un des gérants de LIDL France (Annexe 3). L'expéditeur prétend que LIDL France serait intéressée par les produits du fournisseur contacté et souhaiterait passer commande (Annexes 32et 32bis)

Ce mail est signé « M. [B.] Directeur Exécutif Achats et Marketing LIDL » suivi du numéro SIRET, de l'adresse du siège social et du numéro de TVA intracommunautaire de LIDL France (Annexes 32et 32bis).

Le titulaire du nom de domaine litigieux 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 de produits à l'étranger en promettant un paiement 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 qui lui ont été transférés, et notamment avec les noms de domaine <centrale-lidl.fr>, <supplier-lidl.fr> et <lidlfrance.fr> (Annexes 17, 18 et 21).

Outre l'atteinte portée à l'image commerciale et au crédit du groupe LIDL, il s'agit clairement de faits constitutifs d'escroquerie et d'usurpations d'identités, pénalement répréhensibles. De plus, l'usage et la reproduction de la marque LIDL, sans l'autorisation de la Requérante, constituent des actes de contrefaçon sanctionnés par les articles L713-2 et L716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qui engagent la responsabilité pénale et civile de leur auteur.

Au vu des éléments exposés, il ne fait aucun doute que le titulaire du nom de domaine litigieux est 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 <purchase-lidl.fr> au profit de la Requérante. »

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, 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 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. La Recevabilité des pièces

Le Collège constate que des éléments fournis par le Requérant sont fournis en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces éléments de compréhension aisée.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Requérant.

ii. 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 <purchase-lidl.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale de l'Union européenne « LIDL » numéro 001778679 enregistrée le 27 juillet 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 5, 7 à 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23 à 36, 39, 41 et 42 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « LIDL » numéro 001779784 enregistrée le 27 juillet 2000 et régulièrement 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 du Requérant et notamment :
 - <lidl.net> enregistré le 17 avril 2009 ;
 - <lidl.com> enregistré le 20 février 2000.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

iii. 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 <purchase-lidl.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale de l'Union européenne « LIDL » numéro 001778679 enregistrée le 27 juillet 2000 car il est composé de la marque « LIDL », reprise dans son intégralité, précédée du terme anglais « purchase » signifiant « acheter » en langue française.

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

- **Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime**

Le Collège constate que selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour exploiter le nom de domaine <purchase-lidl.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui.

- **Sur la preuve de la mauvaise foi**

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société LIDL STIFTUNG & CO KG exploite plus de 1500 supermarchés sur l'ensemble du territoire français et compte 30 000 collaborateurs ;
- Le Requérant est titulaire des marques de l'Union européenne « LIDL » enregistrées en 2000 et des noms de domaine <lidl.com> et <lidl.net> enregistrés en 2000 et 2009 ;
- Le nom de domaine <purchase-lidl.fr> :
 - Est la reprise intégrale des marques « LIDL » du Requérant précédée du terme anglais « purchase » signifiant « acheter » en langue française et pouvant ainsi faire référence au Requérant en tant qu'acteur de la grande distribution ;
 - Est utilisé pour former l'adresse « info@purchase-lidl.fr » dans l'objectif de démarcher un fournisseur au nom et sous la marque du Requérant ;
- Le 7 juin 2021, la page vers laquelle renvoi le nom de domaine indique que le « site est inaccessible ».

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 <purchase-lidl.fr> avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré le nom de domaine <purchase-lidl.fr> 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 <purchase-lidl.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 <purchase-lidl.fr> au bénéfice du Requéant, la société 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 15 juillet 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

