

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

central-lidl.fr

Demande n° FR-2021-02636



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société LIDL STIFTUNG & CO KG

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur W.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 novembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 novembre 2022

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 décembre 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 6 janvier 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 janvier 2022.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 4 février 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <central-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 Requérant 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 de la marque verbale de l'Union européenne « LIDL » numéro 001778679 enregistrée le 27 juillet 2000 par le Requérant 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 de la marque semi-figurative de l'Union européenne « LIDL » numéro 001779784 enregistrée le 27 juillet 2000 par le Requérant 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 Requérant et notamment :
 - <lidl.net> enregistré le 17 avril 2009 ;
 - <lidl.com> enregistré le 20 février 2000 ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <central-lidl.fr> enregistré le 20 novembre 2021 sous diffusion restreinte ;
- Divulgateur de données personnelles envoyée par l'Afnic le 16 décembre 2021 concernant le nom de domaine <central-lidl.fr> ;
- Captures d'écran du 16 avril 2020 de la page « Notre Histoire – Lidl France » du site web <https://corporate.lidl.fr> ;
- Tableau listant les marques contenant le terme « LIDL » après une recherche effectuée sur la base de données de l'EUIPO et appartenant au Requérant ;
- Traduction faite dans le dictionnaire en ligne du Larousse du mot allemand « shiftung » en langue française ;
- Définition donnée dans le dictionnaire Le Robert du terme « central » ;
- Courriel du 22 décembre 2021 d'une salariée du groupe LIDL confirmant que le Titulaire ne travaille pas et n'a jamais travaillé dans la société LIDL ;
- Courriel du 25 novembre 2021, rédigé en langue anglaise accompagné d'une traduction en langue française, envoyé via l'adresse électronique contact@central-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'Afnc :
 - 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 ;
 - N°FR-2021-02376 concernant le nom de domaine <prog-lidl.fr> rendue le 15 juin 2021 ;
 - N° FR-2021-02418 concernant le nom de domaine <purchase-lidl.fr> rendue le 15 juillet 2021.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Objet : procédure SYRELI – nom de domaine <central-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 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 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 2016 la Requéranante 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 plusieurs 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>, <foireauxvins-lidl.fr>, <prog-lidl.fr> et <purchase-lidl.fr> (Annexes 17 à 26).

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.

Elle a ainsi récemment découvert l'existence du nom de domaine <central-lidl.fr> enregistré le 20.11.2021, qui fait l'objet de la présente procédure (Annexe 27). 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 [Prénom Nom] qu'elle ne connaît pas (Annexes 28 et 34).

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 29), 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 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 (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 30) et <lidl.net> enregistré depuis le 17/04/2009 (Annexe 31). 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 26).

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 <central-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 nom commun « central » 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 "central" est un nom commun issu du langage courant qui est dépourvu de tout caractère distinctif. Il s'agit d'un adjectif qui signifie « qui constitue l'organe directeur, principal » (Annexe 32). Il 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, puisque les tiers peuvent penser que le Titulaire du nom de domaine fait partie de l'organe de direction de LIDL.

Dans deux décisions du 10.06.2020 et du 08.12.2020 l'AFNIC a considéré que les noms de domaine <centrale-lidl.fr> et <centrales-lidl.fr> portaient atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante (Annexes 17 et 20). Il en va de même pour le nom de domaine litigieux.

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 [Prénom Nom] (Annexe 28).

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 pôle gouvernance, risque et conformité (GRC) de LIDL France (Annexe 34).

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.

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.

Ces adresses mails tirées de noms de domaine comprenant la marque LIDL paraissent plus crédibles qu'une simple adresse Gmail et permettent de tromper plus facilement les tiers. Le but recherché est toujours le même : tenter de passer commande et d'obtenir la livraison de grandes quantités de produits en se faisant passer pour LIDL.

Bien que le nom de domaine n'ait été enregistré que le 20.11.2021 (Annexe 27), la Requérante a déjà reçu un signalement d'un courriel frauduleux envoyé le 25.11.2021 depuis une adresse email créée à partir de celui-ci (Annexes 33 et 33bis).

Une société allemande dénommée [anonymisation] spécialisée dans la vente de produits et accessoires pour la cuisine, a ainsi reçu un courriel envoyé depuis l'adresse contact@central-lidl.fr par une personne se présentant sous le nom de M. [Prénom Nom], qui l'un des gérants de LIDL France et est victime d'une usurpation d'identité (Annexe 3). L'expéditeur prétendait que LIDL avait « besoin de toute urgence » de plusieurs milliers d'articles et demandait l'envoi d'une facture proforma (Annexes 33 et 33bis)

Ce mail est signé « Mr [NOM Prénom] Manager LIDL FRANCE HEAD OFFICE » (« head office » signifiant siège social en français) suivi de l'adresse du siège social et du numéro de TVA intracommunautaire de LIDL France (Annexes 3, 33 et 33bis). En bas du mail la marque semi-figurative LIDL est reproduite sans autorisation (Annexes 33 et 8).

Le but recherché est clair : faire croire au fournisseur qu'il est contacté par l'un des

responsables de LIDL, afin de pouvoir passer commande et d'obtenir la livraison de produits qui ne seront jamais payés une fois la livraison effectuée ...

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.

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> et <centrales-lidl.fr> qui sont quasiment identiques au nom de domaine litigieux (Annexes 17 et 20).

Afin de tromper plus facilement la vigilance des entreprises contactées, le nom de domaine litigieux renvoie directement les internautes vers le site de LIDL France.

Outre l'atteinte portée à l'image commerciale et au crédit du groupe LIDL, il s'agit clairement d'une escroquerie, pénalement répréhensible. 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 <central-lidl.fr> au profit de la Requérante. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 26 janvier 2022.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie de la carte nationale d'identité du Titulaire ;
- Document déclaré comme étant une fausse copie de la carte nationale d'identité au nom du Titulaire ;
- Extrait Kbis du 23 novembre 2021 de la SOCIETE FEDERALE DE DISTRIBUTION immatriculée le 7 octobre 1981 sous le numéro 322 721 952 au R.C.S. de Strasbourg ;
- Capture d'écran non datée du site vers lequel renvoie le nom de domaine <sofedis.net> indiquant « Le site web que vous allez ouvrir est trompeur » ;
- Capture d'écran du 19 novembre 2021 du site vers lequel renvoie le nom de domaine <sofedis.net> ;
- Capture d'écran d'une page du site NETCRAFT indiquant « phishing site blocked » ;
- Plainte (et ses annexes) adressée par le Titulaire le 23 novembre 2021 au Procureur de la République pour des faits d'escroquerie et d'usurpation d'identité.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU COLLEGE SYRELI DE L'AFNIC

MONSIEUR [PRENOM NOM], LE TITULAIRE INSCRIT AU SEIN DU WHOIS DU NOM DE DOMAINE <CENTRAL-LIDL.FR> A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :

Le Titulaire inscrit est le [fonction] de la société Fédérale de Distribution (SOFEDIS), immatriculée en 1981, centrale d'achat pour la papeterie, le matériel de bureau, les objets publicitaires et les imprimés pour le CREDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE, basée 4 rue Frédéric-Guillaume RAIFFESEN, 67000 STRASBOURG.

(Annexe 1 : Kbis

Annexe 2 : Carte d'identité de Monsieur [Prénom Nom]).

Il a identifié fin novembre 2021 la mise en ligne d'un faux site Internet à l'adresse <https://sofedis.net> d'une prétendue société SOFEDIS (Société Fédérale de Distribution) qui a usurpé l'identité et la dénomination sociale de [la société] et qui a utilisé au sein de son site, l'adresse officielle de l'un de ses établissements secondaires à Strasbourg puis celle de son siège social, 4 rue Frédéric-Guillaume RAIFFESEN, 67000 STRASBOURG.

L'escroc a, en outre, utilisé les adresses email suivantes : info@sofedis-france.fr et info@sofedis.net, dans le cadre de campagnes d'emails de phishing, reproduisant le nom et le prénom du [fonction] de SOFEDIS, Monsieur [NOM] et l'adresse et les coordonnées de la société SOFEDIS, en signature des emails, afin de leur conférer une légitimité.

La société SOFEDIS a en conséquence reçu des messages de fournisseurs étrangers (allemands) qui auraient été soi-disant sollicités par leurs soins (alors que ce n'est pas le cas). Certains fournisseurs ont procédé à des livraisons à la fausse société SOFEDIS et risquent dès lors de demander le paiement de ces fournitures à la société SOFEDIS.

Compte tenu de ce cas avéré d'escroquerie de la part de cette entité dans l'intention de tromper les consommateurs et plus particulièrement les fournisseurs sur l'origine des produits livrés, Monsieur [NOM] a porté plainte contre X pour escroquerie et usurpation d'identité concernant tant sa société que son identité en tant que personne physique (sa carte d'identité ayant été notamment falsifiée par l'escroc afin de conférer une légitimité à ses actions avec l'adresse du Crédit Mutuel, 34 rue du Wacken, 67000 STRASBOURG) auprès de Madame le Procureur de la République de Strasbourg.

(Annexe 3 : Fausse carte d'identité

Annexe 4 : Plainte)

Le site frauduleux <https://sofedis.net> a, concomitamment, pu être fermé pour « phishing » grâce à notre intervention.

(Annexe 5 : Copie du site frauduleux

Annexe 6 : Confirmation de sa fermeture)

Par conséquent, c'est très vraisemblablement dans le cadre de cette escroquerie et cette usurpation d'identité que le nom et le prénom de Monsieur [NOM] ont été utilisés par l'escroc lors de la réservation, le 20 novembre 2021, du nom de domaine <central-lidl.fr> qui porte atteinte aux marques LIDL.

Comme vous pouvez vous en douter, Monsieur [NOM] n'est pas à l'origine de cet enregistrement, sur lequel il n'a aucun contrôle ; son identité ayant été usurpée par l'escroc afin que ce dernier échappe aux condamnations.

De même, l'adresse email utilisée au sein du WHOIS [anonymisation] ainsi que l'adresse email contact@central-lidl.fr utilisée par l'escroc pour envoyer des emails frauduleux aux clients ou fournisseurs de la société LIDL en se faisant passer pour l'un des gérants de LIDL France, soi-disant afin de commander de toute urgence plusieurs milliers d'articles, à l'instar de ce qu'il s'est passé pour la société SOFEDIS, également victime de cet escroc sont des adresses frauduleuses et qui ne sont bien évidemment pas celles utilisées par Monsieur [NOM].

Au vu de l'ensemble des éléments exposés, il est demandé au Collège Syreli de l'AFNIC de prendre en compte cette usurpation d'identité et en conséquence de reconnaître que Monsieur [NOM] n'a en aucun cas procédé à l'enregistrement du nom de domaine <central-lidl.fr> sur lequel il n'a aucun contrôle.

Si possible, au vu des circonstances respectives d'usurpation d'identité et d'escroquerie dont ont été victimes tant le Requérant, la société LIDL et l'un de ses gérants, Monsieur [Anonymisation] que le Titulaire inscrit du nom, Monsieur [Prénom Nom], très vraisemblablement par le même escroc, il est sollicité que la demande subsidiaire du Requérant, à savoir la suppression du nom de domaine, soit acceptée par le Collège Syreli de l'AFNIC, afin de clôturer la procédure n° FR-2021-02636 dans l'intérêt des deux parties.

En vous en remerciant par avance,

Bien cordialement, »

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 Requéranant 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 Requéranant

ii. L'intérêt à agir du Requéranant

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

- Aux marques suivantes du Requéranant :
 - 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 suivants du Requéranant :
 - <lidl.net> enregistré le 17 avril 2009 ;
 - <lidl.com> enregistré le 20 février 2000.

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

iii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *il est sollicité que la demande subsidiaire du Requéranant, à savoir la suppression du nom de domaine, soit acceptée par le Collège Syreli de l'AFNIC, afin de clôturer la procédure n° FR-2021-02636 dans l'intérêt des deux parties* » n'avait pas exprimé d'accord explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requéranant, puisque ce dernier sollicite la transmission du nom de domaine.

Par conséquent, le Collège a poursuivi l'examen du dossier.

iv. 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 <central-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 générique « central » utilisé de manière habituelle dans le domaine de la grande distribution, secteur d'activité du Requérant, en ce qu'il renvoie à l'expression « centrale d'achats ».

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 :

- o Le Requérant, la société LIDL STIFTUNG & CO KG, exploite à travers plusieurs filiales une chaîne de supermarchés sous la marque « LIDL », qui compte plus de 10.500 magasins implantés dans 29 pays ;
- o Le Requérant est notamment titulaire des marques « LIDL » enregistrées en 2000 ;
- o Diverses décisions rendues par l'OMPI reconnaissent la notoriété de la marque « LIDL » du Requérant sur le territoire français ;
- o Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <lidl.net> et <lidl.com> enregistrés en 2000 et 2009 ;
- o Le nom de domaine <central-lidl.fr> reprend à l'identique la marque antérieure « LIDL » du Requérant associée au terme « central » pouvant faire référence à des centrales d'achats d'une filiale du Requérant ;
- o Le Requérant précise n'avoir aucune relation avec le Titulaire, qui ne détient aucune licence l'autorisant à faire usage des marques du requérant et à enregistrer le nom de domaine <central-lidl.fr> ;
- o Le nom de domaine <central-lidl.fr> est utilisé :
 - o Pour créer l'adresse électronique contact@central-lidl.fr pouvant faire croire aux destinataires des messages qu'ils sont contactés par une centrale d'achats du Requérant ;
 - o Pour contacter les fournisseurs en se faisant passer pour l'un des gérants de la société LIDL FRANCE, la filiale française du Requérant, en utilisant cette adresse électronique ;
 - o Pour passer des commandes au nom de la filiale française en reprenant dans la signature des courriels : l'adresse du siège social et le numéro de TVA intracommunautaire de la société LIDL France ainsi que la composante figurative de sa marque « LIDL » ;
- o Le Titulaire a répondu à la demande Syreli en indiquant ne pas être à l'origine de l'enregistrement du nom de domaine <central-lidl.fr> et être victime d'usurpation d'identité et escroquerie ;
- o Le Titulaire demande « au Collège Syreli de l'AFNIC de prendre en compte cette usurpation d'identité et en conséquence de reconnaître que [le Titulaire] n'a en aucun cas procédé à l'enregistrement du nom de domaine <central-lidl.fr> ».

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en reprenant la marque « LIDL » du Requéran pour constituer le nom de domaine <central-lidl.fr>, exploité sous forme d'adresse électronique permettant de contacter des fournisseurs, créait un risque de confusion dans l'esprit de ceux-ci.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <central-lidl.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéran et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <central-lidl.fr> au Requéran, 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 14 février 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

