

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

leclercjouet.fr

Demande n° FR-2022-02757



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : L'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS E. LECLERC (A.C.D. LEC)

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : leclercjouet.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 janvier 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : : 14 janvier 2023

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 mars 2022 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 Requérant.
- 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 7 avril 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 7 avril 2022.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 5 mai 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leclercjouet.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Intérêt à agir du requérant

Le Requéran est une association française appartenant à la première enseigne française de commerçants indépendants, le Mouvement E. Leclerc, tenant son nom de son fondateur -Monsieur [X] (Annexe 2).

Il détient plusieurs marques composées de la dénomination LECLERC et notamment la marque française « LECLERC » n° 1307790 déposée le 02 mai 1985 et la marque de l'Union Européenne « LECLERC » n° 002700656 déposée le 17 mai 2002 et enregistrée le 26 février 2004 (Annexe 3).

Ces marques ont été déposées et enregistrées antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux. Il convient de souligner que la dénomination LECLERC n'a aucune signification en français et jouit de ce fait d'une forte distinctivité intrinsèque.

Le Requéran utilise la marque LECLERC pour désigner une chaîne de supermarchés et hypermarchés : www.e.leclerc ; www.mouvement.leclerc. Cette chaîne de magasins ainsi que les marques LECLERC ont acquis une notoriété indiscutable en France et dans plusieurs pays de l'Union Européenne. À cet égard, le Requéran compte plus de 721 magasins E. Leclerc en France, répartis sur l'ensemble du territoire et est le leader en France de la grande distribution avec plus de 22% de parts de marché au début de l'année 2022 (Annexe 4).

Le Requéran a constaté la réservation du nom de domaine litigieux « leclercjouet.fr », effectuée le 14 janvier 2022 (Annexe 5).

Ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque « LECLERC » du Requéran, associée au terme générique « jouet » qui fait directement référence aux magasins Jouet E. Leclerc, développés par le Mouvement E. Leclerc, dont fait également partie le Requéran. En effet, depuis 2016, le Mouvement E. Leclerc a développé une nouvelle enseigne spécialisée dans le secteur du jouet et des magasins spécialisés ont été implantés sur le territoire français, près d'une quinzaine à ce jour (Annexe 6).

Dès lors, l'association de la marque notoire « LECLERC » avec le terme « jouet » ne fait qu'accroître le risque de confusion dans la mesure où le Défendeur associe alors la marque du

Requéran au nom d'un de ses magasins spécialisés et donc à des produits offerts par le Requéran.

Il convient de souligner que la notoriété des marques « LECLERC » du Requéran a été reconnue dans de nombreuses décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI (Annexe 7).

Ainsi, les internautes, et en particulier les clients et fournisseurs du Requéran, pourraient

croire à tort que le site internet associé au nom de domaine litigieux est l'un des sites officiels du Requéran.

Le Requéran dispose donc d'un intérêt évident à agir.

II. Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

A) Le nom de domaine litigieux « leclercjouet.fr » ayant été réservé de manière anonyme, le Requéran a soumis devant l'AFNIC une demande de divulgation de données personnelles afin d'obtenir l'identité du réservataire.

D'après les informations communiquées par l'AFNIC, le nom de domaine « leclercjouet.fr » apparaît réservé au nom de :

[Anonymisation]

(Annexe 1)

Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qui reproduit à l'identique la marque « LECLERC » du Requéran.

En effet :

- à la connaissance du Requéran, la dénomination « LECLERC » ne correspond pas au nom du Défendeur (qui est « [Prénom Nom du Titulaire] ») et celui-ci n'est pas connu sous ce nom

- le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination « LECLERC », que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale ;

- le Défendeur n'a pas été autorisé par le Requéran à être titulaire et à exploiter le nom de domaine litigieux et il n'existe aucune relation de quelque sorte que ce soit entre le Requéran et le Défendeur.

En outre, au moment de la détection du nom de domaine « leclercjouet.fr », le Requéran a également identifié l'enregistrement d'un nom de domaine « leclercjouet.com », enregistré à la même date (le 14 janvier 2022) et présentant les mêmes informations techniques (Annexe 8).

Il y a de fortes chances que le même réservataire soit à l'origine de l'enregistrement de ces deux noms de domaine, enregistrés en fraude des droits du Requéran.

B) Le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking du registrar et des serveurs de messagerie sont paramétrés

Le nom de domaine litigieux pointe, depuis sa détection, vers une page parking du registrar Ionos (Annexe 9). Un tel usage ne saurait démontrer un droit ou intérêt légitime.

En outre, des serveurs de messagerie sont paramétrés sur ce nom (Annexe 10).

C) Le Requéran a tenté d'entrer en contact avec le Défendeur afin de régler ce différend à l'amiable, sans succès

Compte tenu du risque que présente ce nom de domaine, en vertu de sa structure, son pointage et des serveurs de messagerie paramétrés, le Requéran a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur, à l'adresse mail communiquée par l'AFNIC. En dépit de ses relances, aucune réponse n'a été obtenue (Annexe 11).

Ces éléments démontrent que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

III. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

A) Le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi

Le Requéran bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété indiscutable en France.

En effet, le nom LECLERC évoque immédiatement aux consommateurs l'enseigne de

grande distribution Leclerc qui, avec plus de 22% de parts de marché au début de l'année 2022, 721 magasins et 592 adhérents, est un des leaders de la grande distribution en France (Annexe 4).

La réservation du nom de domaine « leclercjouet.fr » ne peut être une coïncidence dans la mesure où :

– il reproduit à l'identique la marque notoire « LECLERC » du Requêteur, qui correspond au nom patronymique du fondateur du Mouvement Leclerc, auquel le Requêteur appartient – Monsieur [X] ;

– le terme « LECLERC » n'a aucune signification et n'est ni un mot du dictionnaire ni un nom commun ;

– il associe la marque « LECLERC » du Requêteur au terme « jouet » qui fait directement référence aux magasins spécialisés Jouet E. Leclerc, faisant partie du Mouvement E.Leclerc comme le Requêteur (Annexe 6) ;

– il a été enregistré sous anonymat de sorte que l'identité du Défendeur demeure masquée ;

– il a été enregistré le même jour que le nom de domaine « leclercjouet.com », dont le Défendeur doit probablement également être à l'origine (Annexe 8).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, au mépris des droits du Requêteur et dans la seule intention de tirer profit de la notoriété du Requêteur et de sa marque « LECLERC ».

B) Le nom de domaine est exploité de mauvaise foi

1. Le Requêteur a tenté d'entrer en contact avec le Défendeur afin de régler ce différend à l'amiable, sans succès.

En effet, le représentant du Requêteur a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur, à l'adresse mail communiquée par l'AFNIC afin de l'enjoindre à supprimer ce nom de domaine.

En dépit de ses relances, ce courrier est cependant resté sans réponse (Annexe 11).

Malgré ce courrier, le Défendeur continue d'utiliser le nom de domaine litigieux en parfaite connaissance des droits du Requêteur. Il ne saurait donc faire un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux mais semble plutôt vouloir tirer profit de la réputation du Requêteur et de ses marques.

2. Il convient de souligner que le nom de domaine pointe à ce jour vers une page parking du registrar et est enregistré avec des serveurs de messagerie associés (Annexes 9 et 10)

Le nom de domaine litigieux est donc dépourvu de toute offre réelle et sérieuse de produits et/ou de services.

Le nom de domaine litigieux reprenant à l'identique la marque « LECLERC » du Requêteur, les consommateurs pourraient être amenés à penser, à tort, que le site associé au nom de domaine litigieux émane du Requêteur, ou est à tout le moins économiquement lié à celui-ci, de sorte que son contenu lui sera attribué.

En outre, au regard de l'ensemble des arguments soulevés ci-dessus et compte tenu de la structure du nom de domaine litigieux, la configuration de serveurs de messagerie électronique sur celui-ci génère un fort risque de phishing et donc d'utilisation à des fins frauduleuses, d'escroquerie et de tromperie.

En effet, le nom de domaine pourrait avoir été ou être utilisé à des fins frauduleuses, afin de se faire passer pour le Requêteur auprès des internautes, et notamment des clients et des fournisseurs du Requêteur.

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, le Requêteur est fondé à soutenir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Liste des annexes :

1 Informations communiquées par l'AFNIC suite à la demande de divulgation des données personnelles relatives au nom « leclercjouet.fr », du Requérant

2 Extrait du répertoire SIREN de l'ACD LEC

3 Copie des marques « LECLERC », marque française n° 1307790 et marque de l'Union européenne n° 002700656

4 Extraits des sites institutionnels du Mouvement E. Leclerc www.mouvement.leclerc, www.e.leclerc, <https://www.lsa-conso.fr/les-ventes-d-e-leclerc-ont-progresse-de-3-en-2021,404376>; <https://www.kantarworldpanel.com/en/grocery-market-share/france> et preuves de sa notoriété

5 Copie de la fiche WHOIS du nom de domaine « leclercjouet.fr », à la date du 22 mars 2022

6 Communiqué de presse du Mouvement E. Leclerc annonçant le développement des magasins Jouet E. Leclerc et extrait de Google Maps situant les magasins Jouet E. Leclerc ouverts en France

7 Copie des décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI reconnaissant la notoriété des marques du Requérant

8 Copie de la fiche WHOIS du nom de domaine « leclercjouet.com », à la date du 22 mars 2022

9 Copie de la page vers laquelle pointe le nom de domaine « leclercjouet.fr », à la date du 22 mars 2022

10 Copie du registre MX Toolbox relatif au nom de domaine « leclercjouet.fr », à la date du 22 mars 2022

11 Courrier adressé au Défendeur par le Représentant du Requérant le 23 février 2022 et relances en dates des 2 et 9 mars 2022 ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 7 avril 2022.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni une pièce accessible aux deux parties sur laquelle le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame , Moniseur

Un accord amiable a été trouvé avec le plaignant et le domaine lui a été transféré en date du 01/04/2022. Bien Cdlt »

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 notices de marques (annexe 3) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <leclercjouet.fr> est similaire aux marques suivantes du Requérant :

- La marque verbale française « LECLERC » numéro 1307790 enregistrée le 2 mai 1985 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 35 et 39 ;
- La marque verbale de l'Union européenne « LECLERC » numéro 002700656 enregistrée le 17 mai 2002 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *Un accord amiable a été trouvé avec le plaignant et le domaine lui a été transféré en date du 01/04/2022* » n'avait pas exprimé d'accord explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requérant à savoir la transmission du nom de domaine <leclercjouet.fr>.

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

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 <leclercjouet.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « LECLERC » numéro 1307790 enregistrée le 2 mai 1985 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « LECLERC » associée au terme « jouet » ; l'ensemble peut ainsi faire référence aux magasins « Jouet E. Leclerc », développés par le Mouvement E. Leclerc, dont fait partie le Requérant.

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 l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que le Requérant déclare que :

- Le Titulaire ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <leclercjouet.fr> ;
- Le Titulaire « *ne détient aucun droit sur la dénomination « LECLERC », que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale* » ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit avec le Titulaire ;
- La dénomination « LECLERC » ne correspond pas au nom du Titulaire.

- Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requéant, l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS E. LECLERC (A.C.D. LEC) appartient à l'enseigne française de commerçants, le Mouvement E. Leclerc ; le Requéant compte 133 000 collaborateurs et 721 magasins E. Leclerc en France, répartis sur l'ensemble du territoire français ;
- Le Requéant est titulaire des marques françaises et de l'Union européenne « LECLERC » ;
- Le nom de domaine <leclercjouet.fr>, enregistré le 14 janvier 2022, est composé de la reprise intégrale des marques « LECLERC », associées au terme « jouet » ; l'ensemble peut ainsi faire référence aux magasins « Jouet E. Leclerc » (annexe 6), développés par le Mouvement E. Leclerc, dont fait partie le Requéant ;
- Diverses décisions rendues par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI reconnaissent la notoriété des marques du Requéant et notamment de la marque « LECLERC » (annexe 7) ;
- Le Requéant indique qu'il a identifié l'enregistrement du nom de domaine <leclercjouet.com>, le 14 janvier 2022, sans que la pièce fournie (annexe 8) ne permette d'attester le lien entre le titulaire du nom de domaine litigieux et le titulaire du nom de domaine <leclercjouet.com> ;
- Le Requéant a adressé un courriel de mise en demeure au Titulaire et des relances (annexe 11) concernant l'enregistrement des noms de domaine <leclercjouet.fr> et <leclercjouet.com> ;
- Des services DNS sont configurés sur le nom de domaine <leclercjouet.fr> incluant ceux de messagerie (annexe 10) ;
- Le 22 mars 2022, le nom de domaine <leclercjouet.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (annexe 9) ;
- Le Titulaire a répondu à la demande Syreli en indiquant « *Un accord amiable a été trouvé avec le plaignant et le domaine lui a été transféré en date du 01/04/2022* » ;
- Le Titulaire fournit une capture d'écran d'un courriel envoyé par le représentant du Requéant prenant note de la volonté du Titulaire de transférer le nom de domaine tout en ajoutant que la procédure SYRELI « *ne peut être suspendue et suivra donc son cours jusqu'à ce qu'une décision soit rendue* ».

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, en reprenant la marque « LECLERC » du Requéant en l'associant au terme « jouet » pour constituer le nom de domaine <leclercjouet.fr>, faisant référence aux magasins « Jouet E. Leclerc », créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

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 <leclercjouet.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéant 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 <leclercjouet.fr> au profit du Requéant, l'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS E. LECLERC (A.C.D. LEC).

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 17 mai 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

