

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

snclidl.fr

Demande n° FR-2022-02859



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 B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : snclidl.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 mai 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 3 mai 2023

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 2 juin 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 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 17 juin 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 8 juillet 2022.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision 21 juillet 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <snclidl.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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Objet : procédure SYRELI – nom de domaine <snclidl.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 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>, <frlidl.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>, <central-lidl.fr>, <prog-lidl.fr>, <purchase-lidl.fr>, <admin-lidl.fr> (Annexes 17 à 28)

A chaque fois que la Requéranante 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 <snclidl.fr> enregistré le 3 mai 2022, qui fait l'objet de la présente procédure (Annexe 29). Suite à une demande de divulgation de données personnelles, la Requéranante a découvert qu'il a été enregistré sous l'identité d'une personne dénommée [Prénom Nom] qu'elle ne connaît pas (Annexes 30 et 31).

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

1- Intérêt à agir de la Requéranante

Outre la dénomination sociale « LIDL STIFTUNG » sur laquelle elle détient des droits (Annexes 1 et 1 bis), « STIFTUNG » signifiant « fondation » en français (Annexe 1ter), la Requéranante 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 33) et <lidl.net> enregistré depuis le 17/04/2009 (Annexe 34). 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 28).

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 <snclidl.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 « snc » 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 "snc" est l'acronyme de l'expression « Société en Nom Collectif » qui désigne la forme juridique de la filiale de LIDL en France dont la dénomination sociale est d'ailleurs « LIDL SNC » (Annexe 3). Il est donc dépourvu de tout caractère distinctif et n'est pas susceptible d'écarter 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 ce nom de domaine <snclidl.fr> appartient à la filiale française de la Requérante et donc au groupe LIDL.

Ce dépôt de nom de domaine réalisé de mauvaise foi porte en conséquence 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 [Prénom Nom] (Annexe 30).

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 SNC (Annexe 31).

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.

3.2 Mauvaise foi

L'enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut être le fruit du hasard, dans la mesure où les marques LIDL sont notoires en France et qu'il comprend en outre le terme « snc » qui tend à faire croire qu'il appartient à la filiale française de la Requérante, LIDL SNC.

Ce nom de domaine ne renvoie pas vers un site internet actif, mais vers une simple page d'information de l'unité d'enregistrement OVH (Annexe 34).

Comme pour les précédents noms de domaine récupérés par la Requérante, il ne va vraisemblablement servir qu'à créer une adresse électronique comprenant la marque LIDL et à permettre à son titulaire d'envoyer des courriels en se faisant passer pour une personne travaillant pour LIDL France.

Les 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 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 nom de domaine litigieux est quasiment identique à un autre nom de domaine, <snc-lidl.com> enregistré le 28.03.2019 en fraude des droits de la Requérante. Mise à part la présence d'un tiret entre les termes SNC et LIDL et la différence d'extension les deux noms de domaines sont identiques.

Ce nom de domaine <snc-lidl.com> avait été utilisé pour envoyer des courriels frauduleux sous l'identité usurpée de responsables de LIDL SNC (Annexe 15 page 4). La Requérante avait dû en conséquence engager une procédure UDRP pour en obtenir le transfert, qui lui a été accordé par décision du 17.03.2020 (Annexe 15).

La Requérante n'a pas encore reçu de signalement quant à l'envoi de courriels via le nom de domaine litigieux. Toutefois au vu des éléments précités, il ne fait aucun doute qu'il a été enregistré aux mêmes fins que les précédents noms qu'elle a récupérés, à savoir : profiter de la renommée de LIDL en créant une confusion dans l'esprit des tiers, afin de pouvoir les tromper.

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, 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 <snclidl.fr> au profit de la Requérante.

Liste des pièces invoquées :

Annexe 1 - Kbis de LIDL STIFTUNG

Annexe 1 bis - traduction du kbis de LIDL STIFTUNG

Annexe 1 ter - Traduction du mot « STIFTUNG » en français

Annexe 2 - Extrait du site internet de Lidl France

Annexe 3 - Kbis de LIDL SNC au 4 mai 2021

Annexe 4 - Tableau récapitulatif des marques européennes LIDL

Annexe 5 - Certificat d'enregistrement marque UE LIDL n°001778679

Annexe 6 - Base données EUIPO marque verbale

Annexe 7 - Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « LIDL » n°001779784

Annexe 8 - base données EUIPO marque semi figurative

Annexe 9 - Décision D2016-0316 du 4 avril 2016

Annexe 10 - Décision D2017-1548 du 9 novembre 2017

Annexe 11 - Décision D2018-1214 du 7 août 2018

Annexe 12 - Décision D2018-1600 du 27 septembre 2018
Annexe 13 - Décision D2019-1162 du 24 avril 2019
Annexe 14 - Décision D2019-1162 du 9 juillet 2019
Annexe 15 - Décision D2019-3134 du 17 mars 2020
Annexe 16 - Décision D2020-1095 (services-lidl.com)
Annexe 17 - 2020 06 10 Décision AFNIC (centrale-lidl.fr)
Annexe 18 - 2020 07 17 Décision AFNIC (supplieur-lidl.fr)
Annexe 19 - 2020 12 08 Décision AFNIC (b2b-lidl.fr)
Annexe 20 - 2020 12 08 Décision AFNIC (centrales-lidl.fr)
Annexe 21 - 2021 01 04 Décision AFNIC (lidlfrance.fr)
Annexe 22 - 2021 02 05 Décision AFNIC (lidl-centrale.fr)
Annexe 23 - 2021 02 05 Décision AFNIC (commercial-lidl.fr)
Annexe 24 - 2020 12 17 Décision AFNIC (foireauxvins-lidl.fr)
Annexe 25 - 2021 06 15 Décision AFNIC (prog-lidl.fr)
Annexe 26 - 2021 07 15 Décision AFNIC (purchase-lidl.fr)
Annexe 27 - 2022 02 14 Décision AFNIC (central-lidl.fr)
Annexe 28 - 2022 04 27 Décision AFNIC (admin-lidl.fr)
Annexe 29 - Whois nom de domaine frauduleux
Annexe 30 - Réponse de l'AFNIC suite à demande de divulgation
Annexe 31 - Courriel du pôle GRC de LIDL du 31.05.2022
Annexe 32 - Whois nom de domaine (lidl.com)
Annexe 33 - Whois nom de domaine (lidl.net)
Annexe 34 - Capture écran du site snclidl.fr ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 8 juillet 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]

« Monsieur,

Je soussigné Mr [Anonymisation] responsable technique, certifie avoir autorisé la société PUBLISERIGRAPHIE via la société STANDESIGN.FR représentée par M. [Prénom Nom du Titulaire] à utiliser le mot LIDL dans le nom de domaine snclidl.fr pour l'utilisation de QR code pour les sous-traitants des chantiers pour les supermarchés LIDL en construction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées »

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 certificats d'enregistrement et notices complètes de marques (*annexes 5, 6, 7 et 8*) ainsi que des extraits de base Whois (*annexes 32 et 33*), le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <snclidl.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, 2, 3, 4, 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, 2, 3, 4, 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.com> enregistré le 20 février 2000 ;
 - <lidl.net> enregistré le 17 avril 2000.

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 <snclidl.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 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « LIDL », reprise dans son intégralité, précédée de « snc » pouvant désigner l'acronyme de « Société en Nom Collectif », étant la forme juridique de la filiale française LIDL (*annexe 3*).

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, selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques ni pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <snclidl.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui et « *ne fait pas partie des effectifs LIDL* ».

- **Sur la mauvaise foi du Titulaire :**

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 (annexe 2) ;
- Le Requérant est titulaire des marques « LIDL » enregistrées en 2000 ;
- Diverses décisions rendues par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI reconnaissent la notoriété de la marque « LIDL » du Requérant (annexes 9 à 16) ;
- Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <lidl.com> et <lidl.net>, enregistrés en 2000 ;
- Le nom de domaine <snclidl.fr>, enregistré le 3 mai 2022 par Monsieur B., est la reprise intégrale des marques « LIDL » du Requérant précédée de « snc » pouvant désigner l'acronyme de « Société en Nom Collectif », étant la forme juridique de la filiale française LIDL (annexe 3) ;
- Le 2 juin 2022, le site vers lequel renvoie le nom de domaine <snclidl.fr> est une page d'attente du bureau d'enregistrement (annexe 34) ;
- Le Titulaire a répondu à la demande SYRELI en fournissant en tant qu'argumentaire une attestation, sans aucun autre élément qui détaille le contexte de celle-ci, indiquant : « Mr [Anonymisation] responsable technique, certifie avoir autorisé la société PUBLISERIGRAPHIE via la société STANDESIGN.FR représentée par M. [Prénom Nom du Titulaire] à utiliser le mot LIDL dans le nom de domaine snclidl.fr pour l'utilisation de QR code pour les sous-traitants des chantiers pour les supermarchés LIDL en construction ».

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant, associées à la réponse apportée par le Titulaire, étaient insuffisantes pour permettre de rapporter 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.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <snclidl.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 26 juillet 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

