

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

leclercvandoeuvre.fr

Demande n° FR-2023-03272



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 : La société WHOIS PRIVACY PROTECTION FOUNDATION

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : leclercvandoeuvre.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 novembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 24 novembre 2023

Bureau d'enregistrement : Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 février 2023 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 10 mars 2023.

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), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 avril 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

[Citation complète de l'argumentation]

« Action demandée : transmission

Raisons de la violation :

I. Intérêt à agir du requérant

Le Requérant, l'Association des Centres Distributeurs E. LECLERC, est une association française appartenant à la première enseigne française de commerçants indépendants, le Mouvement E. Leclerc, tenant son nom de son fondateur - Monsieur [prénom nom]. (Annexe 2).

Il détient 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 Requérant utilise la marque LECLERC pour désigner une chaîne de supermarchés et hypermarchés : www.e.leclerc ; www.mouvement.leclerc. Cette chaîne de magasins ainsi que la marque LECLERC ont acquis une notoriété indiscutable en France et dans plusieurs pays de l'Union Européenne. A cet égard, le Requérant compte plus de 700 magasins E. Leclerc en France, répartis sur l'ensemble du territoire (Annexe 4). Le réseau du Requérant compte notamment un magasin E. Leclerc implanté dans la ville de Vandoeuvre-lès-Nancy (Annexe 5).

Le Requérant a constaté la réservation du nom de domaine litigieux « leclercvandoeuvre.fr », effectuée le 24 novembre 2022 (Annexe 1 précitée). Ce nom de domaine reproduit de manière identique la marque « LECLERC » du Requérant.

La présence du nom « Vandoeuvre » au sein du nom de domaine litigieux ne permet pas d'écarter le risque de confusion entre ce nom de domaine et les marques du Requérant.

Bien au contraire, l'association de la marque notoire « LECLERC » au nom « Vandoeuvre » renforce le risque de confusion dans la mesure où ce terme désigne la commune française de Vandoeuvre-lès-Nancy, dans laquelle est implanté le Requérant (Annexe 5).

Par ailleurs, il convient de souligner que la notoriété des marques « LECLERC » du Requérant a été reconnue dans de nombreuses décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI (Annexe 6 – Décisions de l'OMPI).

Il convient également de noter que le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI a déjà reconnu un risque de confusion dans des affaires similaires, à savoir pour des noms de domaine associant la marque « LECLERC » au nom d'une ville dans laquelle le Requérant est implanté. Voir par exemple :

- <leclerc-st-orens.com> (No. D2022-3646)
- <leclercredon.com> (No. D2022-1869)
- <leclerc-oloron.com> (No. D2022-0992)
- <fr-leclercsaintaunes.com> (No. D2020-2516)
- <leclerc-saintaunes.com> (No. D2019-1023)
- <leclerc-cannes.com> (No. D2011-0118)

Ainsi, les internautes, et en particulier les clients du Requérant, pourraient croire à tort que

le site internet <http://leclercvandoeuvre.fr/> associé au nom de domaine litigieux est l'un des sites officiels du Requéran, dédié à son magasin de Vandoeuvre-lès-Nancy.
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 « leclercvandoeuvre.fr » ayant été réservé par le biais d'un service d'anonymat, le Requéran a soumis une demande de divulgation de données personnelles auprès de ce service, afin d'obtenir l'identité du Défendeur.

En effet, d'après les informations disponibles sur la fiche Whois de l'AFNIC, le nom de domaine « leclercvandoeuvre.fr » apparaît comme ayant été réservé par le biais d'un service d'anonymat, soit suivant les coordonnées suivantes :

Adresse

Whois Privacy Protection Foundation

Kipstraat 3c-5c

3011 RR Rotterdam

NL

Coordonnées

Tél. : +31 1 04 48 22 95

Email : info@privacyprotected.domains

Joignabilité : Oui

Eligibilité : ok

(Annexe 1 précitée)

Le Requéran a alors adressé une demande de levée d'anonymat auprès de l'AFNIC, dans un premier temps. Le nom de domaine litigieux ayant été réservé par le biais d'un service d'anonymat, l'AFNIC a indiqué ne pas avoir accès à d'autres informations relatives au Défendeur.

Le Requéran a alors soumis une telle demande auprès du service d'anonymat, directement (Privacy Protect). Ce dernier l'a seulement invité à contacter directement le réservataire du nom de domaine litigieux via un formulaire en ligne (Annexe 7).

Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute sur le fait que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qui reproduit de manière identique la marque « LECLERC » du requérant.

En effet :

- à la connaissance du Requéran, la dénomination « LECLERC » ne correspond pas au nom du Défendeur 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 ;

-le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux par le biais d'un service d'anonymat, afin de masquer son identité, ce qui ne témoigne pas de droit ou d'intérêt légitime sur celui-ci.

B) Le nom de domaine litigieux donnait initialement lieu à un faux site reproduisant la marque LECLERC et se présentant comme le site du magasin E.Leclerc de Vandoeuvre-lès-Nancy.

Au moment de sa détection, le nom de domaine litigieux donnait lieu à un un faux site reproduisant le logo du Requéran sur lequel il détient également des droits de marque, notamment en vertu de la marque E.LECLERC de l'Union Européenne No. 011440807, déposée le 5 décembre 2012 et enregistrée le 27 mai 2013 (Annexe 8).

Seul le terme géographique « Vandoeuvre » était associé à ce logo, au même titre que le nom de domaine litigieux. Le site se présentait comme étant le site du magasin E.Leclerc situé à Vandoeuvre-lès-Nancy et reproduisait des photos de ce dernier (Annexe 9). Cette situation était nécessairement préjudiciable pour le Requérant.

C) Le Requérant 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 et notamment le site vers lequel il redirigeait, ainsi que de la présence de des serveurs de messagerie paramétrés, le représentant du Requérant (INLEX IP EXPERTISE) a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur, via le formulaire communiqué par le service d'anonymat PRIVACY PROTECT.

En dépit de ses relances, aucune réponse n'a été obtenue, bien que le service d'anonymat ait confirmé avoir adressé notre courrier au réservataire du nom (Annexe 10).

Le représentant du Requérant a également adressé une demande de désactivation au bureau d'enregistrement (Hostinger) ainsi qu'à l'hébergeur des serveurs de messagerie paramétrés sur celui-ci (Google LLC). En dépit de multiples relances, aucune réponse satisfaisante n'a été obtenue, hormis des accusés de réception (Annexe 11).

Nous avons toutefois constaté le 27 janvier 2023 que le site litigieux avait été désactivé et que le nom de domaine litigieux donnait alors lieu à une page d'erreur indiquant que le site est introuvable, ce qui est toujours le cas à date (Annexe 12). Un tel usage ne saurait démontrer un droit ou intérêt légitime.

D) Des serveurs de messagerie sont paramétrés sur le nom de domaine litigieux

Depuis sa détection, des serveurs de messagerie sont paramétrés sur le nom de domaine litigieux.

En dépit des demandes de désactivation adressées à leur hébergeur, des serveurs mails demeurent paramétrés sur le nom de domaine, de sorte que le nom pourrait aujourd'hui être utilisé pour envoyer des emails frauduleux (Annexe 13).

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 Requérant 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 20% de parts de marché, 721 magasins et 592 adhérents, est un des leaders de la grande distribution en France (Annexe 4 précitée).

Dès lors, la réservation du nom de domaine « leclercvandoeuvre.fr » ne peut être une coïncidence dans la mesure où :

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

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

– comme démontré au paragraphe I, l'association de la marque « LECLERC » du Requérant au terme « Vandoeuvre » fait référence à la commune dans laquelle un magasin E. Leclerc du

Requérant est implanté et ne saurait être une coïncidence ;

- il a été enregistré par le biais d'un service d'anonymat de sorte que l'identité du Défendeur demeure masquée ;

– il donnait initialement lieu à un faux site reproduisant à l'identique la marque distinctive « LECLERC » et le logo du Requérant associé au terme géographique « Vandoeuvre », se

présentant ainsi comme le site du magasin E.Leclerc Vandoeuvre-Lès-Nancy et reproduisant des photos de ce dernier (Annexe 9 précitée).

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 Requérant et dans la seule intention de tirer profit de la notoriété du Requérant et de sa marque « LECLERC ».

B) Le nom de domaine est exploité de mauvaise foi

1. Le Requérant a tenté d'entrer en contact avec le Défendeur afin de l'enjoindre à supprimer le nom de domaine « leclercvandoeuvre.fr » et régler ce différend à l'amiable, sans succès.

En effet, le représentant du Requérant a adressé une lettre de mise en demeure au Défendeur, via le formulaire en ligne du service d'anonymat, afin de l'enjoindre à supprimer ou à lui transférer ce nom de domaine. En dépit de ses relances, ce courrier est resté sans réponse (Annexe 10).

Malgré ce courrier, le Défendeur continue d'utiliser le nom de domaine litigieux en parfaite connaissance des droits du Requérant. 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 Requérant et de ses marques.

1. Il convient de souligner que le nom de domaine pointe désormais vers une page inactive et est enregistré avec des serveurs de messagerie associés (Annexes 12 et 13)

En parallèle, le représentant du Requérant a également adressé une demande de désactivation au bureau d'enregistrement (Hostinger) ainsi qu'à l'hébergeur des serveurs de messagerie paramétrés sur celui-ci (Google LLC). En dépit de multiples relances, aucune réponse satisfaisante n'a été obtenue, hormis des accusés de réception (Annexe 11).

Nous avons toutefois constaté le 27 janvier 2023 que le site litigieux avait été désactivé et que le nom de domaine litigieux donnait alors lieu à une page d'erreur indiquant que le site est introuvable (Annexe 12).

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

En outre, des serveurs de messagerie demeurent paramétrés sur le nom de domaine litigieux (Annexe 13).

Au regard de l'ensemble des arguments soulevés ci-dessus au sein de la présente plainte par le Requérant, la configuration de messagerie électronique pour ce nom de domaine, porte à croire que celui-ci pourrait être utilisé à des fins frauduleuses, d'escroquerie et de tromperie.

En effet, le nom de domaine pourrait être utilisé pour se faire passer pour le Requérant afin de collecter les coordonnées des internautes, et notamment des clients et des fournisseurs du Requérant, et cette collecte pourrait être assimilée à des tentatives de phishing ou à tout le moins de tentatives de collecte de données personnelles, possiblement à des fins frauduleuses.

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

Le Requérant a demandé la transmission 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 documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont 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 informations extraites des bases de marques (*annexe 3*) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <leclercvandoeuvre.fr> est similaire aux marques suivantes du Requérant :

- La marque française « LECLERC » numéro 1307790 enregistrée le 2 mai 1985 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 35 et 39 ;
- La marque 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.

iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

a. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <leclercvandoeuvre.fr> est similaire aux marques antérieures en vigueur du Requérant et notamment à la marque française « LECLERC » numéro 1307790 enregistrée le 2 mai 1985 car il est composé de la marque « LECLERC », reprise dans son intégralité, suivie du terme « vandoeuvre » pouvant faire référence à une commune de France, Vandoeuvre-lès-Nancy, dans laquelle l'un des magasins du Requérant est implanté.

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 :

- Le Requêteur, L'ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS E. LECLERC (A.C.D. LEC) inscrite au répertoire SIRENE sous l'identifiant 784 413 486, est titulaire de droits de marques sur le terme « LECLERC » qu'il exploite pour désigner une chaîne de supermarchés et hypermarchés (*annexes 2 et 4*) ;
- En 2019, le Requêteur compte 133 000 collaborateurs et 721 magasins E. Leclerc en France, répartis sur l'ensemble du territoire français (*annexe 4*) ; l'un des magasins du Requêteur présenté en ligne à l'adresse <https://www.e.leclerc/mag/e-leclerc-vandoeuvre> est implanté à Vandoeuvre-lès-Nancy (*annexe 5*) ;
- Plusieurs décisions récentes de l'OMPI reconnaissent la notoriété des marques du Requêteur et notamment de la marque « LECLERC » ;
- Le Requêteur déclare qu'à sa connaissance :
 - « la dénomination « LECLERC » ne correspond pas au nom du Défendeur 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 Requêteur indique ne pas avoir autorisé le Titulaire à enregistrer et exploiter le nom de domaine litigieux et il précise qu'il n'existe aucune relation de quelque sorte que ce soit entre le Requêteur et le Titulaire ;
- Le nom de domaine <leclercvandoeuvre.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requêteur « LECLERC » à laquelle est ajouté le terme « vandoeuvre » faisant référence à une commune de France, Vandoeuvre-lès-Nancy, dans laquelle l'un des magasins du Requêteur est implanté ;
- Au vu de l'*annexe 9*, le nom de domaine <leclercvandoeuvre.fr> renvoie le 6 janvier 2023 vers un site web se présentant comme le site dédié au magasin E.LECLERC de Vandoeuvre et ce, sous le logo du Requêteur et les photographies de son enseigne ;
- Le représentant du Requêteur a entrepris de nombreuses démarches auprès du Titulaire et des prestataires web pour notifier ses droits (*annexes 10 et 11*) ; suite à ces démarches, il est constaté que :
 - Le 27 janvier 2023 le nom de domaine <leclercvandoeuvre.fr> renvoie vers une page web indiquant « Site introuvable » (*annexe 12*) ;
 - Le 24 février 2023, des services de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <leclercvandoeuvre.fr>.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requêteur, avait enregistré le nom de domaine <leclercvandoeuvre.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <leclercvandoeuvre.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 <leclercvandoeuvre.fr> au profit du Requérant, 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 20 avril 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

