

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

plombier-elm-leblanc.fr

Demande n° FR-2023-03342



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

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ELM LEBLANC

Le Titulaire du nom de domaine : La société ETS LEFEVRES

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : plombier-elm-leblanc.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 03 novembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 03 novembre 2023

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 avril 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 26 avril 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 mai 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <plombier-elm-leblanc.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]

« La société ELM LEBLANC a pris connaissance de la décision (Décision_FR-2023-03187_plombier-elm-leblanc.fr) de rejet de sa requête initiale par, et se permet de présenter une nouvelle requête car les pièces qu'elle entendait initialement transmettre (Extrait K BIS ELM LEBLANC et Certificat de renouvellement de sa marque verbale ELM LEBLANC - accompagnant sa marque initiale ne se sont pas téléchargés à la suite d'une erreur de manipulation, lors du dépôt de la requête

Sont donc communiqués, outre les pièces initialement téléchargées, ces deux pièces complémentaires

- Pièce N° 1 Extrait K BIS ELM LEBLANC au 19 mars 2023

- Pièce N° 3 Certificat de renouvellement de la marque verbale ELM LEBLANC du 14 août 2015

afin de permettre un nouvel examen de la requête avec l'intégralité des éléments communiqués.

En outre, le Collège de l'AFNIC a considéré que le renvoi aux site internet de la Requérante et au site contrefaisant www.plombier-elm-leblanc.fr/ ne permettaient pas au Collège d'en prendre connaissance ; la Requérante produit donc un procès-verbal de constat d'Huissier détaillant le contenu de ce site et l'identité de son éditeur (Pièce n°5 PV de constat d'Huissier site www.plombier-elm-leblanc.fr

Sur le fond de ses demandes, la société ELM LEBLANC entend reprendre et développer son argumentation, dans le cadre d'une démarche globale qui vise à s'opposer à des agissements de cybersquattages très préjudiciables qui ont déjà donné lieu à plusieurs décisions de l'AFNIC pour des agissements similaires :

La société ELM LEBLANC, filiale du Groupe multinational BOSCH a pour activité la fabrication, la commercialisation et l'entretien de produits de chauffage de locaux et de chauffage d'eau (chauffe-eau, chauffe bain, chaudières, systèmes de régulation et thermostats pour chaudières...), ainsi que la maintenance, l'entretien et la réparation de ces appareils. (Pièce 1 : Extrait K BIS ELM LEBLANC)

Elle bénéficie d'une forte notoriété depuis de très nombreuses années sur le marché pertinent et d'une réputation d'excellence tant en ce qui concerne les produits qu'elle commercialise que les prestations de service après-vente qu'elle propose.

Pour les besoins de son activité, la société ELM LEBLANC a procédé aux dépôts :

- de la marque française verbale « e.l.m leblanc » n°1325054 dans les classes 11, 37 et 42 pour désigner notamment : Des installations de chauffage par production et distribution d'eau chaude, installations sanitaires, chauffe-eau, chauffe-bain, chaudières murales, services de réparation, d'entretien et de surveillance desdits appareils et installations (Pièce n°2 : Certificat enregistrement marque verbale ELM LEBLANC n°1325054 / Pièce n°3 Certificat de renouvellement marque verbale ELM LEBLANC n°1325054 du 14 août 2015) ;

La marque verbale ELM LEBLANC qui fonde les demandes de la requérante est donc valable jusqu'au 14 août 2025.

- de la marque française figurative n°4567977 déposée également dans les classes 11, 37 et 42, et représentant sur fond blanc un carré aux bords arrondis, ouvert en bas à droite et

tracé en couleurs dégradées du bleu au jaune, avec en partie inférieure une demi-lune de couleur bleue (Pièce n°4 : Certificat enregistrement marque figurative n°4567977) :



La société ELM LEBLANC exploite depuis de très nombreuses années un site internet dont elle est éditrice, à l'adresse www.elmleblanc.fr, sa société mère Robert BOSCH GmbH étant propriétaire du nom de domaine correspondant elmleblanc.fr, qu'elle met à sa disposition pour les besoins de cette exploitation.

La société ELM LEBLANC a constaté l'existence du site internet <https://www.plombier-elm-leblanc.fr/>.

Le 9 décembre 2022, elle a adressé à son éditeur, la société ETABLISSEMENTS LEFEVRE, une mise en demeure de cesser ses agissements délictueux. (Pièce n°6-1 : Mise en demeure du 9 décembre 2022)

La société ETABLISSEMENTS LEFEVRE a reçu ce courrier le 12 décembre 2022 (Pièce n°6-2 Accusé de réception du 12 décembre 2022). Elle n'y a pas déféré ni n'a daigné y apporter la moindre réponse.

Le site internet accessible à partir de cette adresse encourt les griefs majeurs suivants :

- Le nom de domaine lui-même est contrefaisant,
- Le site internet reproduit les marques verbale et figurative de la société ELM LEBLANC,
- dans une présentation qui engendre un risque de confusion manifeste chez les internautes puisque son éditeur se présente comme un réseau de « plombiers chauffagistes agréés ELM LEBLANC » (ou encore en indiquant « Nos plombiers chauffagistes agréés ELM LEBLANC »...), ce qui est faux : la société ETS LEFEVRE n'a jamais été agréée par ELM LEBLANC.
- L'éditeur du site utilise des termes suggérant un lien avec ELM LEBLANC : « Travaux ELM LEBLANC » ; « Un plombier chauffagiste ELM LEBLANC Paris intervient pour tous types de travaux de plomberie » ; Nos spécialistes en plomberie ELM Leblanc Paris »... « Laissez nos experts en chauffage ELM Leblanc », (l'adjonction de la localité « PARIS » étant de nature à faire croire aux internautes qu'il s'agit de la succursale de ELM LEBLANC à PARIS)
- La reprise de la marque figurative ELM LEBLANC accompagnée de la marque verbale dans sa charte graphique de la société EMM LEBLANC :



Ce site internet a donc uniquement pour objet de de détourner la clientèle de la société ELM LEBLANC sur le marché pertinent.

L'adoption et l'exploitation du nom de domaine « plombier-elm-leblanc.fr » caractérisent des faits de contrefaçon de la marque verbale e.l.m leblanc dont la société ELM LEBLANC est propriétaire.

En effet, aux termes de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.

»

En l'occurrence, la seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque e.l.m leblanc réside dans l'ajout du terme « plombier ». Or, loin de permettre de distinguer ce nom de domaine, ce terme accentue le risque de confusion puisqu'il est descriptif des services effectués sous la marque e.l.m leblanc ainsi que par l'éditeur du site internet litigieux.

L'adoption et l'exploitation du nom de domaine « plombier-elm-leblanc.fr » vise donc sans conteste uniquement à tromper les internautes sur l'origine des services proposés sur le site internet correspondant, et génère un risque de confusion sur l'origine du site et son éditeur, ce qui porte atteinte à la fonction d'origine de la marque e.l.m leblanc.

Ces agissements sont aggravés par les actes de contrefaçon commis sur le site internet accessible à l'adresse <https://www.plombier-elm-leblanc.fr/> et les agissements de concurrence parasitaire et les pratiques commerciales trompeuses que constituent les descriptions présentes sur ce site :

« plombiers chauffagistes agréés ELM LEBLANC », « Nos plombiers chauffagistes ELM LEBLANC qualifiés », « Des soucis de plomberie, chauffage ou de chaudière ? Un plombier chauffagiste ELM LEBLANC Paris intervient pour tous types de travaux de plomberie. », « Nos spécialistes en plomberie ELM Leblanc Paris se chargeront de régler tous vos problèmes. », « Laissez nos experts en chauffage ELM Leblanc s'occuper de votre installation, dépannage de chaudière et vous conseillez et répondre à toutes vos questions. »...

En outre l'utilisation des termes ELM LEBLANC dans le nom de domaine litigieux caractérise des faits d'usurpation de dénomination sociale au préjudice de la société ELM LEBLANC, dont la dénomination existe depuis 1945 et bénéficie d'une très forte notoriété et d'une haute renommée.

Lesdits actes établissent la mauvaise foi du propriétaire et de l'exploitant du nom de domaine litigieux, qui ne dispose en réalité d'aucun lien avec la société ELM LEBLANC, et qui tout au contraire a déjà été mis en garde au sujet d'agissements similaires en 2019 et 2020.

Il est rappelé qu'il résulte de l'article L. 45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques que

« [...] l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : [...] 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; [...] ».

L'article R. 20-44-46 précise que « [...] Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : [...] d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. ».

En l'espèce, il ne peut être soutenu que le titulaire du nom de domaine litigieux agirait de bonne foi ou aurait un intérêt légitime à utiliser « plombier-elm-leblanc.fr » comme nom de domaine. Au contraire, il est flagrant que son unique but est de profiter de la renommée de la société ELM LEBLANC en créant un risque de confusion avec ELM LEBLANC dans l'esprit des consommateurs.

Il est à noter que la société ELM LEBLANC a déjà obtenu plusieurs décisions de la part de l'AFNIC transmettant par exemple les noms de domaines suivants comportant la marque verbale ELM LEBLANC

Pièce 7 : Décision AFNIC FR 2012-00096 elm-leblanc.fr ;

Pièce 8 : Décision AFNIC FR-2013-00315 elm-leblanc-sav.fr ;

Pièce 9 : Décision AFNIC FR-2013-00522 elmleblanc-assistance.fr ;

Pièce 10 : Décision AFNIC FR-2012-00109 elmleblanc-sav.fr

Il est donc demandé à l'AFNIC de dire que le nom de domaine « plombier-elm-leblanc.fr » porte atteinte aux dispositions des articles L. 45-2 et R. 20-44-46 du Code des Postes et

Communications Electroniques et de procéder à la suppression dudit nom de domaine. ».

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

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. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait Kbis (*pièce 1*) et des certificats d'enregistrement et de renouvellement de marques (*pièces 3 et 4*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <plombier-elm-leblanc.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société ELM LEBLANC SAS immatriculée le 07 décembre 1954 sous le numéro 542 097 944 au R.C.S. de Bobigny ;
- À la marque verbale française « e.l.m. leblanc » numéro 1 325 064 enregistrée le 30 septembre 1985 et dûment renouvelée pour les classes 11, 37 et 42 ;

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 <plombier-elm-leblanc.fr> est similaire à la marque antérieure « e.l.m. leblanc » numéro 1 325 064 enregistrée le 30 septembre 1985 et dûment renouvelée car il est composé de la marque reprise à l'identique précédée du terme « plombier » faisant référence à l'activité du 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est la société ELM LEBLANC SAS immatriculée le 07 décembre 1954 sous le numéro 542 097 944 au R.C.S. de Bobigny et ayant pour activité la « fabrication, vente et entretien de chauffe-eau, chauffe-bains, chaudières et tous appareils de production ou accumulation d'eau chaude ou de chauffage par le gaz électricité ou tout autre source d'énergie » (pièce n°1);
- Le Requérant est notamment titulaire de la marque verbale française antérieure « e.l.m. leblanc » numéro 1 325 064 enregistrée le 30 septembre 1985 et dûment renouvelée et de la marque figurative numéro 19 4 567 977 enregistrée le 16 juillet 2019 (pièces 3 et 4) ;
- Le nom de domaine <plombier-elm-leblanc.fr>, enregistré le 03 novembre 2021 par la société ETS LEFEVRES, est similaire à la marque antérieure du Requérant « e.l.m. leblanc » car il est composé de la marque reprise à l'identique précédée du terme « plombier » faisant référence à l'activité du Requérant ;
- Le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé en date du 21 mars 2023 permet d'établir les faits suivants (pièce n°5) :
 - Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <plombier-elm-leblanc.fr> propose divers services d'Experts en plomberie et chauffage ELM LEBLANC ;
 - Ledit site web reproduit à l'identique les marques antérieures du Requérant et se présente comme l'établissement Lefevres ELM Leblanc ;
- Le représentant du Requérant a adressé le 09 décembre 2022 un courrier mettant en demeure le Titulaire notamment de « cesser toute reproduction, à l'identique et/ou par imitation, des marques appartenant à la société ELM LEBLANC, à titre de nom de domaine et sur le site internet <http://www.plombier-elm-leblanc.fr>, ainsi que sur tout autre support » (pièce n°6) ; bien que distribué à son destinataire, ce courrier est resté sans réponse.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire :

- ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant ;
- faisait un usage commercial du nom de domaine avec intention de tromper les consommateurs ;
- avait enregistré le nom de domaine <plombier-elm-leblanc.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

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 <plombier-elm-leblanc.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 suppression du nom de domaine <plombier-elm-leblanc.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 30 mai 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

