

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

**lidlrungis.fr**

**Demande n° FR-2024-03796**



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LIDL STIFTUNG & CO KG

Le Titulaire du nom de domaine : L'entreprise Whois Privacy Protection Foundation

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lidlrungis.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine 3 août 2022 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 3 août 2024

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 8 février 2024 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<sup>er</sup> 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 23 février 2024.

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), Régis MASSE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 26 mars 2024.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lidlrungis.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 sans les visuels]**

*« La Requéranante est la société de droit allemand LIDL STIFTUNG & CO KG (ci-après « LIDL STIFTUNG »), dont le siège social est [adresse du Requéranant] (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 12.000 magasins implantés dans 31 pays (Annexe 2).*

*Sa filiale en France est la société LIDL qui exploite plus de 1.580 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>, <francelidl.com>, <lidl-67.com>, <service-lidl.com>, <lidlgroup.info>, <lidl-snc.com> et <serviceslidl.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>, <supplierlidl.fr>, <b2b-lidl.fr>, <centrales-lidl.fr>, <lidlfrance.fr>, <lidl-centrale.fr>, <commerciallidl.fr>, <foireauxvins-lidl.fr>, <central-lidl.fr>, <prog-lidl.fr>, <purchase-lidl.fr>, <adminlidl.fr> , <lidl-me.fr> et <entreprises-lidl.fr> (Annexes 17 à 30)*

*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 <lidlrungis.fr> enregistré le 08.03.2022, par une société dénommée Whois Privacy Protection Foundation, qui fournit un service qui permet de masquer le nom et les coordonnées du propriétaire d'un nom de domaine dans les registres Whois, en les remplaçant par ceux de cette société (Annexe 31).*

*Ni la Requéranante, ni sa filiale en France, ne connaissent cette société et elles n'ont pas donné leur accord à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.*

*Conformément aux articles L45-2 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 Requérante

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 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 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, ci-dessous représentée, enregistrée dans les mêmes classes que la précédente (Annexe 7 et 8). [Logo]

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 et <lidl.net> enregistré depuis le 17/04/2009. 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 30).

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 <lidlrunGIS.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, qui plus est en position d'attaque. C'est donc le premier et principal élément que l'internaute remarque en voyant le nom de domaine et celui qui lui reste en mémoire.

Les seules différences sont l'ajout du terme « runGIS » après la marque LIDL 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).

Rungis est le nom d'une commune française où se situe le siège social de LIDL France, filiale française de la Requérante (Annexe 3). L'ajout de ce nom géographique juste après la marque LIDL vise donc à faire croire qu'il s'agit d'un nom de domaine réservé par le groupe LIDL et plus spécifiquement par la filiale française basée à Rungis et renforce ainsi le risque de confusion avec les marques de la Requérante.

Le nom de domaine litigieux 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

Le nom de domaine a été enregistré au nom d'une société étrangère dénommée Whois Privacy Protection Foundation (Annexe 31).

La Requérante n'a aucune relation d'affaires avec cette société qu'elle ne connaît pas.

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 utiliser le nom de domaine litigieux qui les reproduit.

Le Titulaire n'est pas connu sous le nom de domaine en cause qui n'est d'ailleurs pas exploité, puisqu'il renvoie vers une simple page parking (Annexe 32).

Il ne dispose donc d'aucun intérêt légitime à détenir ce nom de domaine.

#### 3.2 Mauvaise foi

Le Titulaire du nom de domaine litigieux ne pouvait ignorer l'existence de la marque LIDL au moment où il l'a enregistré dès lors que :

- il s'agit d'une marque notoire qui est exploitée dans pas moins de 31 pays – l'OMPI a d'ailleurs reconnu le caractère notoire de la marque dans une décision du 04.04.2016 (Annexe 9) ;
- le titulaire a choisi d'accoler la marque LIDL au mot Rungis qui désigne le lieu du siège social de la filiale de LIDL en France ;
- le titulaire a déclaré une adresse à Rotterdam aux Pays-Bas, où le groupe LIDL possède de nombreux magasins (Annexe 33).

Le nom de domaine <lidlrungis.fr> tend à faire croire qu'il a été enregistré et est exploité par le groupe LIDL, alors qu'il n'en n'est rien. Son enregistrement vise en conséquence à tromper les internautes.

La mauvaise foi du Titulaire est démontrée par le fait que le nom de domaine a été utilisé pour créer une adresse mail contenant la marque LIDL et envoyer des courriels frauduleux à des fournisseurs, en se faisant passer pour un salarié de LIDL, pour leur faire croire que LIDL veut leur passer commande de produits.

Une société française, spécialisée dans la vente de produits informatiques, a ainsi signalé aux services de LIDL qu'elle avait été contactée, via l'adresse mail [nomprénom]@lidlrungis.fr, par une personne se présentant sous l'identité de [nom et prénom], avec la fonction « Chef des Opérations LIDL Marketplace » (Annexe 34).

Toutefois, cette personne ne travaille ni pour la Requérante, ni pour le groupe LIDL, de sorte qu'elle se présente sous une fausse identité.

Les messages adressés à ce fournisseur français ont été envoyés avec une signature mail reproduisant sans autorisation la marque figurative LIDL et mentionnant l'adresse du siège social de la filiale LIDL France à Rungis (Annexe 34).

Le fraudeur a réussi, par le biais du nom de domaine litigieux, à passer commande de

matériel informatique auprès du fournisseur, qui pensait à tort traiter directement avec le groupe LIDL (Annexe 34).

Les adresses mails tirées de noms de domaine comprenant la marque LIDL paraissent souvent 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.

La Requérante est bien au fait de ce procédé puisqu'il a déjà été utilisé avec plusieurs des noms de domaines précédemment enregistrés par des fraudeurs, dont elle a obtenu le transfert après avoir engagé de nombreuses procédures SYRELI menées avec succès (Annexes 9 à 30).

La Requérante et sa filiale LIDL France sont, au même titre que les fournisseurs contactés, victimes de ces agissements qui portent atteinte non seulement aux marques LIDL, mais également à leur image commerciale et à leur crédit.

Au vu de ces éléments, il apparaît que le Titulaire du nom de domaine profite de la renommée de LIDL en créant une confusion dans l'esprit des tiers, afin de pouvoir les tromper.

Il ne fait dès lors aucun doute que le Titulaire du nom de domaine litigieux est de mauvaise foi.

Il est par ailleurs précisé que le conseil de la Requérante a adressé le 07.11.2023 un courrier à l'hébergeur du site [www.lidlrungis.fr](http://www.lidlrungis.fr), pour le sommer de bloquer ce site, ainsi que les emails provenant de ce nom de domaine, en raison de la violation des droits de marques de LIDL (Annexes 35 et 35.1).

\*\*\*

Au vu de l'ensemble des éléments précités, il est demandé à l'AFNIC de prononcer le transfert du nom de domaine <[lidlrungis.fr](http://lidlrungis.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](http://services-lidl.com))

Annexe 17 - 2020 06 10 Décision AFNIC ([centrale-lidl.fr](http://centrale-lidl.fr))

Annexe 18 - 2020 07 17 Décision AFNIC ([supplier-lidl.fr](http://supplier-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 - 2023 08 17 Décision AFNIC (lidl-me.fr)  
Annexe 30 - 2023 12 14 Décision AFNIC (entreprises-lidl.fr)  
Annexe 31 - Whois du nom de domaine lidlrungis.fr  
Annexe 32 - Capture écran du site accessible via le nom de domaine litigieux au 01.02.2024  
Annexe 33 - Liste des magasins LIDL aux Pays-Bas  
Annexe 34 - Courriels frauduleux envoyés sous l'adresse mail [nomprénom]@lidlrungis.fr à la société [anonymisation]  
Annexe 37 - Demande de retrait du 07.11.2023  
Annexe 37.1 - Traduction de la demande de retrait en français »

Le Requéant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des certificats d'enregistrement de marques (annexes 5 et 8) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lidlrungis.fr> est similaire aux marques suivantes du Requéant :

- La marque verbale de l'Union européenne « LIDL » numéro 001778679 enregistrée le 27 juillet 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 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.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 <lidlrunGIS.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 à l'identique, suivie de terme géographique « runGIS » faisant référence à une commune française, où est établi le siège social de LIDL France, filiale française du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la 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 allemande LIDL STIFTUNG & CO KG qui exploite, par l'intermédiaire de l'une de ses filiales, plus de 1500 supermarchés sur l'ensemble du territoire français et compte 40 000 collaborateurs (*annexe 2*) ;
- Le Requérant est titulaire des marques de l'Union européenne « LIDL » et « LiDL » enregistrées respectivement en 2000 (*annexes 5 et 8*) ;
- Plusieurs décisions rendues de 2016 à 2020 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 nom de domaine <lidlrunGIS.fr> est la reprise intégrale des marques « LIDL » du Requérant, suivi du terme géographique « runGIS » faisant référence à une commune française, où est établi le siège social de LIDL France, filiale française du Requérant ;
- Le Requérant indique que le Titulaire :
  - Ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <lidlrunGIS.fr> ;
  - N'est pas en lien avec lui ;
- Les copies des échanges de courriels fournies en annexe 34 démontrent que dès le 19 juillet 2023 :
  - Le nom de domaine est utilisé pour former l'adresse électronique de contact [nomprenom]@lidlrunGIS.fr ;
  - Des e-mails ont été envoyés à un fournisseur du Requérant en se présentant comme un employé de sa filiale française, sous le titre de « Chef des Opérations LIDL Marketplace ». L'exploitant de cette adresse mail a réussi à passer une commande de matériel informatique auprès d'un fournisseur qui croyait à tort traiter directement avec le Requérant. Suite à cet événement, le fournisseur a signalé au Requérant l'utilisation frauduleuse du nom de domaine.
  - Les courriels ont été envoyés avec une signature électronique reproduisant à l'identique la marque figurative « LiDL » du Requérant et faisant référence à l'adresse du siège social de la filiale LIDL France située à Rungis ;
- Le 7 novembre 2023, le Requérant a adressé un courriel de mise en demeure au Titulaire, demandant la suppression et le blocage du nom de domaine



- <lidlrunGIS.fr> (annexes 35 et 35.1) ;
- Au vu de la capture d'écran fournie par le RequéranT (annexe 32), le nom de domaine <lidlrunGIS.fr> redirigeait, le 8 février 2024, vers une page d'attente du bureau d'enregistrement.

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 <lidlrunGIS.fr> avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du RequéranT en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs.

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 <lidlrunGIS.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 <lidlrunGIS.fr> au profit du RequéranT, 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 Guyancourt, le 05 avril 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

