



DÉCISION DE L'AFNIC

leclerc-products.fr

Demande n° FR-2012-00173

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : L'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc

Le Titulaire du nom de domaine : M. Daniel L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : leclerc-products.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 février 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 21 février 2013

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 24 août 2012 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- 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 septembre 2012.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'AFNIC.

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 8 octobre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leclerc-products.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et que 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 les pièces suivantes :

- Copie du Récépissé de Déclaration d'Association relatif à l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc déclarée le 21 juillet 1964 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « LECLERC » visant la France déposée le 17 mai 2002 sous le numéro 002 700 656 par l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;
- Extrait de la base WHOIS relatif aux noms de domaine :
 - <leclerc-products.fr> et <leclerc-products.net> enregistrés le 21 février 2012 par M. Daniel L.
 - <leclerc-products.com> enregistré le 20 février 2012 par M. Daniel L. ;
- Pages d'écran des sites internet vers lesquels renvoient les noms de domaine <leclerc-products.fr>, <leclerc-products.com> et <leclerc-products.net> ;
- Page d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine leclerc-products.fr datée du 23 mai 2012 ;
- Extrait du registre du commerce et des sociétés anglais « Companies House » concernant la société Leclerc Products Limited ;
- Copie d'un dossier de presse intitulé « Le Mouvement E.LECLERC » publié en Mars 2012 par le service de presse E .Leclerc ;
- Copie de la décision rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale datée du 1er juin 1993, pourvoi n°91-19519 E.Leclerc contre Michel L. ;
- Copie de la décision rendue par la Cour de cassation, chambre commerciale, datée du 9 novembre 1987, pourvoi n°85-12261, E.Leclerc contre Michel Leclerc ;
- Copie des échanges de courriers électroniques entre le conseil en propriété intellectuelle du Requérant et le Titulaire du nom de domaine.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A) Intérêt à agir du requérant

Le Requérant appartient à la première enseigne française de commerçants indépendants, le Mouvement E. Leclerc. Il agit en tant que titulaire de nombreuses marques internationales, communautaires et françaises composées exclusivement du nom « leclerc » ou associant ce nom à des termes génériques, tels que « drive », « loisir », « voyage », « télécom », « photos » etc.

Le Requérant détient notamment la marque communautaire n° 002700656 déposée le 17 mai 2002 (annexe 1). Cette marque a été déposée et enregistrée antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux. Elle est actuellement exploitée et bénéficie d'une indiscutable notoriété.

Le nom de domaine « leclerc-products.fr » est fortement similaire aux marques « LECLERC » du Requérant au point de créer une confusion dans l'esprit de l'internaute. Il associe la marque notoire « leclerc » avec le terme générique « products » qui sera sans difficulté compris par le consommateur français comme la traduction anglaise du mot français « produits ». De surcroît, le terme « leclerc » est clairement dissocié du terme « products » par un tiret.

L'adjonction du terme « products » au terme « leclerc » sera insuffisante pour écarter le risque de confusion entre les marques du requérant et le nom de domaine litigieux. Bien au contraire, compte tenu de la notoriété des marques du Requérant et de son activité, l'association des deux mots « leclerc » et « products » évoquera immédiatement au consommateur les produits commercialisés dans la chaîne de supermarchés et hypermarchés Leclerc. Ainsi, en visitant le site www.leclerc-products.fr, l'internaute pourrait penser accéder à un site officiel du requérant présentant les produits proposés à la vente dans les réseaux de supermarchés et hypermarchés Leclerc.

Le Requérant dispose donc d'un intérêt évident à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux « leclerc-products.fr ».

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

Le nom de domaine a été réservé le 21 février. L'identité du titulaire du nom de domaine leclerc-products.fr n'est pas connue (annexe 2).

Néanmoins, les noms de domaine leclerc-products.com et leclerc-products.net ont été réservés par Monsieur Daniel Leclerc respectivement le 20 février 2012 et le 21 février 2012.

Dans ce contexte, le requérant a approché Monsieur Daniel Leclerc pour tenter d'obtenir ses explications sur la réservation de ces trois noms de domaine. Ce dernier n'a pas contesté être le réservataire desdits noms.

De plus, dans ses échanges avec le Conseil en propriété industrielle du Requérant, le Défendeur a affirmé que « Leclerc » était le nom de sa « société de droits étrangers », en refusant d'apporter toute autre précision (annexe 6).

Toutefois, le requérant estime que ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d'un droit sur le nom de domaine ou d'un intérêt légitime dans la mesure où :

1. le Défendeur a adressé un e-mail destiné au Conseil en propriété industrielle du Requérant en signant « Daniel Lecler » sans le « c » final (annexe 6, email du défendeur du 24 mai 2012).

Il apparaît surprenant que le réservataire ait commis une faute dans l'orthographe de son propre nom.

2. le site <http://leclerc-products.fr> associé au nom de domaine litigieux indique effectivement les coordonnées d'une société de droit anglais : LECLERC Products Ltd – Church Hill House – NR11 6HE Aylsham – UK RC: N° 6418310 – TVA-VAT (GB) (annexe 3).

Toutefois, les vérifications du Conseil en propriété industrielle du Requérant effectuées en collaboration avec un confrère britannique ont révélé que la société en question avait été

dissoute en 2010 (donc bien antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux) (annexe 4).

Par ailleurs, la société avait été immatriculée pour une activité de « culture de céréales », alors que le défendeur propose sur le site <http://www.leclerc-products.fr> des vins de Bordeaux.

3. la précédente dénomination sociale de la société en question était « Leclere Products Limited » (avec un « e » final à la fin du nom « leclerc ») et a été modifiée en 2008 (annexe 4). La rubrique « contact » du site internet <http://www.leclerc-products.fr> indique l'adresse email leclere@Leclere.fsnet.co.uk : l'orthographe du nom « leclere » ne correspond pas à l'orthographe choisi pour le nom de domaine litigieux.

4. le site <http://www.leclerc-products.fr> propose des vins de Bordeaux portant la dénomination « Le Clère » qui figure en deux mots et avec une lettre « e » final, alors que le nom de domaine litigieux inclut le terme « leclerc » (en un seul mot et sans la lettre « e » final). Ainsi, le choix du nom « Leclerc » ne reflète aucunement la dénomination des produits proposés sur ce site.

5. Enfin, il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requéant pouvant justifier l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine « leclerc-products.fr ». Le Défendeur n'a pas été autorisé par le Requéant à en être propriétaire ni à les exploiter.

L'ensemble de ces éléments de fait démontrent que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime actuel en France attaché au nom de domaine litigieux « leclerc-products.fr ».

C) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Domicilié en France, le Défendeur ne peut ignorer l'activité du Requéant, dont la notoriété est indiscutable. Le nom « leclerc » évoque en effet immédiatement aux consommateurs l'enseigne de grande distribution LECLERC qui avec 18 % de parts de marché, est leader de la grande distribution en France.

Par ailleurs, la notoriété des marques LECLERC et des Centres Leclerc a été reconnue par la jurisprudence française (Cass. Com. du 1er juin 1993, 91-19519 et Cass. Com. du 9 novembre 1987, 85-12 261) (annexe 5)

Compte tenu de la notoriété des marques du Requéant, la construction du nom de domaine « leclerc-products » évoquera immédiatement dans l'esprit du consommateur et de l'internaute les produits commercialisés dans la chaîne de supermarchés et hypermarchés Leclerc.

Cette réservation ne peut être fortuite et traduit la connaissance de l'activité du Requéant et la volonté délibérée de créer une confusion avec ses marques ainsi que ses activités. Le nom de domaine a donc été enregistré de mauvaise foi.

De surcroît, le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi.

A cet égard il convient de souligner que le Défendeur a réservé deux autres noms de domaine, « leclerc-products.com » et « leclerc-products.net » (annexe 2), contre lesquels une procédure devant le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI est actuellement en cours.

Les activités présentées sur les trois sites associés à ces noms n'ont aucun lien, alors que les noms de domaine sont identiques et ont été réservés par une seule et même personne. En outre, le choix de nom « Leclerc » ne reflète aucunement les services et les produits proposés sur lesdits sites. Ainsi, le site <http://www.leclerc-products.com> est vide et indique simplement le message suivant : « une nouvelle boutique est en cours de construction ». Le site <http://www.leclerc-products.net> propose des solutions de protection de hangars tandis que le site <http://www.leclerc-products.fr> propose des vins de Bordeaux portant la dénomination « Le Clère » (en deux mots) (annexe 3).

Par ailleurs, le site <http://www.leclerc-products.fr> associé au nom de domaine « leclerc-products.fr » était initialement inactif, affichant uniquement le message suivant : « Error 403 – Forbidden. L'accès au fichier requiert une autorisation » (annexe 3 – copie de l'extrait du site du

Défendeur en date du 23 mai 2012). Le contenu du site a été modifié suite à un courrier en date du 24 mai 2012 adressé au Défendeur par le Conseil en propriété industrielle du Requêteur lui demandant plus de précisions sur son activité et sur l'exploitation envisagée des trois sites associés aux noms de domaines « leclerc-products.fr », « leclerc-products.com » et « leclerc-products.net » (annexe 6).

Peu de temps après l'envoi de ce courrier, le contenu du site a évolué, celui-ci proposant à présent des vins de Bordeaux dénommés « Le Clère ».

Par ailleurs, les vins mentionnés sur le site portent la dénomination « Le Clère », qui figure en deux mots et avec une lettre « e » final, alors que le nom de domaine choisi inclut le terme « leclerc » (en un seul mot et sans la lettre « e » final). Ainsi, le choix du nom « Leclerc » ne reflète aucunement la dénomination des produits proposés.

Enfin, le Défendeur a été contacté à plusieurs reprises par le Conseil en propriété industrielle du Requêteur en vue de parvenir à un règlement amiable du dossier. Toutefois, le défendeur a cherché dès le premier contact à monnayer la rétrocession des noms de domaine litigieux en déclarant: « je ne changerais pas de nom ou bien avec une indemnité financière pour chaque nom de domaine » (annexe 6).

Il ressort de tous ces éléments que le Requêteur en profitant de la notoriété des marques « LECLERC », a réservé le nom de domaine « leclerc-products.fr » dans le seul but de le rendre indisponible et d'obtenir de la part du Requêteur une contrepartie financière en échange de la rétrocession du nom de domaine litigieux.»

Le Requêteur 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 présent 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 Requêteur

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <leclerc-products.fr> est similaire à la marque communautaire « LECLERC » visant la France, déposée le 17 mai 2002 sous le numéro 002 700 656 par le Requêteur. Il est constitué d'une part de la marque « LECLERC » dans son intégralité et d'autre part du mot anglais « products », terme générique signifiant « produits » en langue française.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 a constaté que le nom de domaine <leclerc-products.fr> est similaire à la marque communautaire antérieure « LECLERC » visant la France, détenue par le Requérant et est constitué de la marque « LECLERC » dans son intégralité et du mot anglais « products », terme générique signifiant « produits » en langue française.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de L'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc.

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 :

Le Collège a constaté que :

- Le nom patronymique du Titulaire du nom de domaine <leclerc-products.fr> tel que déclaré dans la base Whois est « Leclerc » ;
- Les copies d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <leclerc-products.fr> ne permettent pas de démontrer que le Titulaire fait un usage commercial du nom de domaine ;
- Le Titulaire n'a pas apporté de réponse permettant de justifier l'usage du nom de domaine <leclerc-products.fr>.

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège a constaté que :

- Les pages d'écran fournies par le Requérant montrent que le nom de domaine <leclerc-products.fr> renvoie vers un site qui propose des pages d'informations sur les vins de Bordeaux sous l'appellation « Le Clère » ;
- L'appellation « Le Clère » se prononce de la même manière que la marque « Leclerc » mais ne s'écrit pas de la même façon dans le nom de domaine <leclerc-products.fr> ;
- La marque « Leclerc » enregistrée le 17 mai 2002, sous le numéro 002 700 656 est protégée dans plusieurs classes de produits et services et notamment en classe 33 visant la commercialisation de boissons alcooliques ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <leclerc-products.fr> propose une offre de services d'informations dans le même secteur d'activité que ceux protégés par la marque « Leclerc » détenue par le Requérant.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le nom de domaine <leclerc-products.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <leclerc-products.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 8 octobre 2012.

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Marie BERTHELOT



