

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec contre Nom anonymisé

Litige No. D2023-3626

### 1. Les parties

Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec,, France, représenté par MIIP MADE IN IP, France.

Le Défendeur est Nom anonymisé<sup>1</sup>.

### 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <eleclerc-achats.com> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### 3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 29 août 2023. En date du 30 août 2023, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 31 août 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 31 septembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 septembre 2023.

Le 31 août 2023, le Défendeur envoyait un courrier électronique informel au Centre.

---

<sup>1</sup> Est attaché à la présente décision, comme Annexe 1, l'instruction de la Commission administrative donnée à l'Unité d'enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur en usurpant l'identité d'un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l'Annexe 1 à l'Unité d'enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l'Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir *Banco Bradesco S.A. c. FAST 12785241 à l'attention de Bradescourgente.net / Nom Anonymisé*, Litige OMPI No. [D2009-1788](#).

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 12 septembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 octobre 2023. En date du 19 septembre 2023, le Défendeur demandait de régler le litige à l'amiable. Le même jour, le Requêteur refusait cette proposition. En date du 4 octobre 2023, le Centre notifiait aux parties le commencement de la nomination de la Commission administrative.

En date du 13 octobre 2023, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

#### **4. Les faits**

Le Requêteur est une association française appartenant à la première enseigne de commerçants indépendants, le Mouvement E. Leclerc, qui tient son nom de son fondateur M. Edouard Leclerc.

Le Requêteur exploite la marque E LECLERC de façon intensive en relation avec des chaînes de supermarchés et d'hypermarchés en France ainsi que dans plusieurs pays européens.

Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques constituées ou composées de la dénomination "e leclerc" parmi lesquelles :

- la marque de l'Union Européenne E LECLERC n°002700664 déposée le 17 mai 2002, enregistrée le 31 janvier 2005, et dûment renouvelée.

Le Requêteur exploite notamment le nom de domaine <eleclerc.com>.

Le nom de domaine litigieux <eleclerc-achats.com> a été enregistré le 27 juin 2023.

Le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking de l'Unité d'enregistrement. Les informations techniques relatives au nom de domaine litigieux contiennent l'activation d'un serveur de mail. Le 31 juillet 2023, une communication électronique a été envoyée depuis une adresse se terminant par "@eleclerc-achats.com" à une société tierce pour la commande de marchandises, signée "Responsable Achats chez GALEC – Groupement d'Achats E. LECLERC".

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requêteur**

Selon le Requêteur, le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique sa marque antérieure E LECLERC. Il soutient que l'adjonction du terme "achats" n'est pas de nature à écarter le risque de confusion mais tend au contraire à l'accroître dans la mesure où ce terme peut faire directement référence à l'activité du Requêteur et laisser penser que le nom de domaine litigieux est opéré par le Requêteur et en particulier dédié à l'achat auprès de fournisseurs de marchandises pour les magasins de son enseigne. L'extension générique de premier niveau ("gTLD") ".com" ne doit pas être prise en compte car il s'agit d'un élément technique du nom de domaine.

Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Requérant n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque pour l'enregistrement et/ou l'utilisation du nom de domaine litigieux, que le Défendeur ne fait pas un usage légitime non-commercial ou un usage loyal du nom de domaine litigieux et que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux.

Le Requérant estime que compte tenu de la renommée de sa marque et de l'antériorité de ses enregistrements, le Défendeur en avait connaissance au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et qu'il a volontairement fait le choix du nom de domaine litigieux afin que les Internautes recherchant des informations sur le Requérant soient dirigés vers le nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est utilisé en relation avec un service de messagerie électronique, d'après les informations techniques disponibles. Selon lui, le nom de domaine litigieux a été utilisé comme support d'un compte de courrier électronique usurpant l'identité du Requérant et d'un de ses salariés.

Selon le Requérant, au vu de l'ensemble des faits, le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

## **B. Défendeur**

Le Défendeur n'a pas répondu formellement aux arguments du Requérant. Il a soumis deux courriers électroniques les 31 août 2023 et 19 septembre 2023 dans lesquels il a indiqué respectivement "Je viens par cette présente demander une annulation de la procédure car en aucun cas je n'ai violé ou enfreint la loi. Ce domaine n'est lié ou rattaché d'aucune manière au plaignant. Dans l'attente d'une réponse favorable. Recevez mes salutations les plus distinguées" et "je voudrais régler la plainte à l'amiable car nous avons constaté une faille dans notre système".

## **6. Discussion et conclusions**

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant :

- (i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services dans laquelle le Requérant a des droits; et
- (ii) le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

### **A. Identité ou similitude prêtant à confusion**

Le Requérant détient des droits sur la marque verbale E LECLERC.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque E LECLERC, avec la simple adjonction d'un tiret "-", du terme descriptif "achats" et de l'extension ".com".

Selon les décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l'adjonction d'un terme descriptif ou géographique à la marque du requérant ne suffit pas à écarter la similitude prêtant à confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)"), voir aussi *Capgemini SE v. Jordan Evans*, Litige OMPI [D2021-2507](#) relatif à <capgemini-achats.com>).

En l'espèce, la marque E LECLERC du Requérant est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. L'adjonction du tiret et du terme "achats" ne permet pas d'écarter la similitude prêtant à confusion.

Enfin, l'extension ".com" n'a pas à être prise en considération dans l'examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine litigieux (voir la section 1.11 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant.

## **B. Droits ou intérêts légitimes**

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine :

(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Toutefois, dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l'absence de droits ou d'intérêts légitimes, peut s'avérer difficile, il est constant que le requérant doit établir *prima facie* que le défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d'établir l'existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S'il n'y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1).

En l'espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas lié et qu'il ne l'a pas autorisé à enregistrer le nom de domaine litigieux.

De plus, le Défendeur n'apparaît pas comme étant connu sous le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requérant a démontré que le nom de domaine litigieux avait été utilisé comme support d'une adresse de courrier électronique ayant servi à usurper l'identité du Requérant et d'un de ses employés, dans le cadre d'une tentative d'escroquerie.

Dans ces circonstances, le nom de domaine litigieux ne peut être considéré comme ayant été exploité en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services; au contraire, son utilisation est effectuée avec la volonté de tirer des profits commerciaux au moyen de procédés engendrant une confusion avec les droits antérieurs du Requérant.

D'ailleurs, la jurisprudence des commissions administratives est constante quant au fait qu'utiliser un nom de domaine dans le cadre d'activités illicites, telle que le fait de se faire passer pour un tiers ou de commettre des actes de contrefaçon, ne peut jamais conférer un intérêt légitime au bénéfice du défendeur (voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.13.1).

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêts légitimes au regard du nom de domaine litigieux.

### C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées :

(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l'enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou

(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou

(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l'activité d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d'un produit ou d'un service offert sur celui-ci.

Compte tenu de la réputation de la marque E LECLERC, le Défendeur connaissait certainement l'existence de la marque du Requêteur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux <eleclerc-achats.com>, d'autant plus que le nom de domaine litigieux contient le terme "achats" qui peut faire référence soit aux centrales d'achats exploitées par le Requêteur, soit aux actes d'achat des consommateurs clients du Requêteur. La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur.

De plus le nom de domaine litigieux a été utilisé pour créer une adresse électronique qui a servi pour passer une fausse commande auprès d'une société tierce au nom d'un employé du Requêteur.

Enfin, la Commission administrative relève que le Défendeur a pris attache avec le Centre en cours de procédure pour déclarer qu'il acceptait le transfert du nom de domaine litigieux, car il avait "constaté une faille dans notre système".

Ainsi il est manifeste que sont caractérisés l'enregistrement comme l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

### 7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <eleclerc-achats.com> soit transféré au Requêteur.

*/Alexandre Nappey/*

**Alexandre Nappey**

Expert Unique

Le 7 novembre 2023