

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec contre Contact Privacy Inc. Customer 12411671570 / Souchi
Litige No. D2022-0984

1. Les parties

Le Requérant est l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc – A.C.D. Lec, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 12411671570, Canada / Souchi, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <leclerc-support.com> est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par l'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 22 mars 2022. En date du 23 mars 2022, 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 23 mars 2022, 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. Le 27 mars 2022, 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 Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 29 mars 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés les "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 11 avril 2022, 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 1 mai 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 mai 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 16 mai 2022, le Centre nommait Nathalie Dreyfus 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 Requéran est l'A.C.D. Lec (Association des Centres Distributeurs E. Leclerc), qui est une association française appartenant à la première enseigne de commerçants indépendants, le Mouvement E. Leclerc. A cet égard, le Requéran possède plus 721 magasins en France, et est également présent sur les autres territoires de l'Union européenne et à ce titre emploie environ 133000 personnes. Par ailleurs, le Requéran a réalisé un chiffre d'affaire s'élevant à EUR 48,20 milliards en France pour l'année 2019. Le Requéran fournit des preuves de deux marques enregistrées qui sont les suivantes: la marque de l'Union Européenne LECLERC n° 002700656 enregistrée le 26 février 2004 (dûment renouvelée); et la marque française LECLERC n° 1307790 enregistrée le 2 mai 1985 (dûment renouvelée).

Après divulgation des coordonnées par l'Unité d'enregistrement, le Défendeur est Souchi qui est localisé en France. Le nom de domaine litigieux <leclerc-support.com> (le "nom de domaine litigieux") a été enregistré par le Défendeur, le 6 décembre 2021 pour une durée d'un an et redirige vers un site inactif.

Le représentant du Requéran a contacté le Défendeur afin de trouver une solution à l'amiable à partir du 11 février 2022, mais ce dernier n'a pas répondu.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Tout d'abord, le Requéran argue que le nom de domaine litigieux reproduit de manière similaire ses marques LECLERC enregistrées antérieurement.

Le Requéran revendique être titulaire de plusieurs marques et souligne la notoriété de celles-ci en indiquant le nombre de magasin E. Leclerc présent en France et dans plusieurs pays européens, ainsi que son chiffre d'affaire réalisé en 2019, en fournissant des extraits des sites institutionnels du Requéran.

Le Requéran affirme que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques LECLERC créant ainsi un risque de confusion avec ces dernières. En effet, il souligne que le nom de domaine litigieux intègre sa marque dans son intégralité et que l'adjonction du terme "support" ne permet pas d'écarter un risque de confusion avec ses marques. Il cite à cet effet une décision antérieure rendue selon les Principes directeurs, dans lequel la commission a noté que le terme "support" n'empêche pas de constater une similitude prêtant à confusion du nom de domaine litigieux avec la marque du requérant (*Facebook, Inc. v. Wasem Fazy*, Litige OMPI No. [D2021-3177](#)).

Par ailleurs, le Requéran argue que l'apparition de l'extension générique ".com " doit être ignorée lors de la comparaison entre un nom de domaine et une marque selon une jurisprudence constante.

Le Requéran affirme en outre que le Défendeur n'a aucun droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux dans la mesure où le Requéran n'a pas autorisé, concédé de licence ou permis au Défendeur d'utiliser ses marques ou d'utiliser un nom de domaine incorporant ses dernières. Par ailleurs, le Requéran argue que le Défendeur ne fait pas un usage légitime du nom de domaine litigieux dans la

mesure où ce dernier pointe vers une page inactive, et des serveurs de messagerie y sont paramétrés induisant à un risque de phishing.

Le Requéant soulève que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. En effet, le Défendeur ne pouvait pas ignorer les marques du Requéant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, en raison de la notoriété et de la forte réputation de ses marques en France, là où est situé le Défendeur. A cet égard, le Requéant cite une décision antérieure rendue selon les Principes directeurs dans laquelle la réputation des marques LECLERC du Requéant a été reconnue (*Association des Centres Distributeurs E. Leclerc v. Redacted for Privacy, SeePrivacyGuardian.org / postal dolly malhotra*, Litige OMPI No. [D2021-0037](#)). Le Requéant affirme, par ailleurs, que l'enregistrement du nom de domaine litigieux perturbe l'activité du Requéant et porte atteinte à son image. Enfin, le Requéant conclut que des serveurs de mail sont paramétrés sur le nom de domaine litigieux, ce qui induit une utilisation à des fins frauduleuses.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit : "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d'obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

- (i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur "est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits";
- (ii) Le défendeur "n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache"; et
- (iii) Le nom de domaine "a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

La charge de la preuve de ces éléments incombe au Requéant.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requéant doit prouver que le nom de domaine contesté est identique ou similaire au point de prêter à confusion aux marques enregistrées sur lesquelles le Requéant a des droits.

L'enregistrement d'une marque enregistrée au niveau national ou régional constitue une preuve *prima facie* que le Requéant a des droits sur la marque. A cet égard, le Requéant a soumis des preuves prouvant ses droits sur les marques LECLERC, notamment :

- la marque de l'Union Européenne LECLERC n° 002700656 du 17 mai 2002 (dûment renouvelée),
- la marque française LECLERC n° 1307790 du 2 mai 1985 (dûment renouvelée).

Le Requéant jouit d'une réputation mondiale et utilise les marques LECLERC, depuis des décennies comme faisant référence à des supermarchés ou hypermarchés. La Commission estime que les marques du Requéant bénéficie d'une renommée comme déjà reconnue dans diverses décisions antérieures rendues selon les Principes directeurs (*Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec contre Tony Fitoussi*, Litige OMPI No. [D2012-1575](#); *Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec contre Lacassagne Jacqueline Desiree*, Litige OMPI No. [D2019-1023](#)).

Or, le nom de domaine litigieux reprend la marque LECLERC dans son intégralité. La Commission estime donc que l'adjonction du terme "support" ne permet pas d'écarter le risque de confusion avec ses marques.

Enfin, l'extension ".com" ne doit pas être prise en considération lors de l'examen de l'identité ou de la similitude entre les marques enregistrées du Requérant et le nom de domaine litigieux, car elle est considérée comme une exigence d'enregistrement standard.

Dès lors, pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques enregistrées sur lesquelles le Requérant a des droits, et par conséquent la condition du paragraphe 4(a)(i) est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

En vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit d'abord établir une preuve *prima facie* démontrant que le Défendeur n'a pas de droits et d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux, puis la charge incombe au Défendeur afin qu'il apporte la preuve de ses droits ou intérêts légitimes. Si le Défendeur ne le fait pas, le Requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir 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](#)"), section 2.1; *Do The Hustle, LLC v. Tropic Web*, Litige OMPI No. [D2000-0624](#); *Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec v. Domain Administrator*, See *PrivacyGuardian.org / Ghuido Dhulio*, Litige OMPI No. [D2020-2200](#)).

Le Défendeur n'est pas affilié au Requérant de quelque manière que ce soit et n'a pas été autorisé par le Requérant à utiliser ses marques enregistrées, ou à enregistrer un nom de domaine les incorporant. Dans des décisions antérieures rendues selon les Principes directeurs, les commissions ont estimé qu'en l'absence de toute licence ou autorisation du requérant d'utiliser une marque largement connue, aucune utilisation réelle ou envisagée de bonne foi ou légitime du nom de domaine ne pouvait être raisonnablement revendiquée (*Virgin Enterprises Limited v. Guman Sulaen, Sulaen Company / Ivan Petrenkos / Leonid Duhar / Josh White, Build LMTD / Name Redacted*, Litige OMPI No. [D2021-2689](#); *Linklaters LLP v. WhoisGuard Protected / Cindy Smith*, Litige OMPI No. [D2019-0941](#); *LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master*, Litige OMPI No. [D2010-0138](#)). En outre, le Défendeur ne peut prétendre à des droits antérieurs ou à un intérêt légitime sur le nom de domaine, car les marques enregistrées précèdent de plusieurs années l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, il n'y a aucune preuve que le Défendeur est communément connu sous le nom "Leclerc", conformément au paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs. Ainsi, dans la mesure où le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques notoires enregistrées du Requérant, le Défendeur ne peut donc raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime par le biais du nom de domaine litigieux.

Enfin comme mentionné par le Requérant, le nom de domaine litigieux qui incorpore sa marque pointe vers une page web inactive. Une telle détention passive du nom de domaine litigieux ne peut constituer une offre de biens et de services de bonne foi au sens des Principes directeurs (Voir *Philip Morris USA Inc. v. Gabriel Hall*, l'OMPI Litige No. [D2015-1779](#)). Le Défendeur n'utilisant pas activement le nom de domaine litigieux, il n'y a donc pas d'utilisation légitime qui donnerait lieu à un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir *Société Nationale des télécommunications: Tunisie Telecom v. Isamel Leviste*, Litige OMPI No. [D2009-1529](#)).

Par conséquent, la Commission considère que le Requérant a établi une preuve *prima facie* démontrant l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'ayant pas répondu, ce dernier n'a pas réussi à réfuter le commencement de preuve établi par le Requérant.

Dans ces conditions, la Commission estime que le Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux et que l'exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Pour remplir la troisième condition des Principes directeurs, le Requêteur doit prouver que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

1) Enregistrement de mauvaise foi

En premier lieu, la mauvaise foi peut être constatée lorsque le Défendeur "connaissait ou aurait dû connaître" les droits de marque du Requêteur et a néanmoins enregistré un nom de domaine litigieux sur lequel il n'avait aucun droits ou intérêts légitimes (Voir *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Litige OMPI No. [D2009-0320](#); *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Litige OMPI No. [D2009-0113](#)). En effet, compte tenu de la notoriété du Requêteur en France mais aussi dans plusieurs pays européens, la Commission estime qu'il est fortement improbable que le Défendeur n'ait pas eu connaissance des droits du Requêteur sur lesdites marques au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En outre, les précédentes commissions UDRP ont également estimé que le simple enregistrement d'un nom de domaine identique ou similaire au point de prêter à confusion (en particulier les noms de domaine comportant des fautes de frappe ou incorporant la marque plus un terme) à une marque célèbre ou largement connue par une entité non affiliée peut en soi créer une présomption de mauvaise foi (voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.1.4).

Le Requêteur compte 721 magasins répartis sur l'ensemble du territoire français, possède plus de 22% de parts de marché au début de l'année 2022 et est à cet égard un leader de la grande distribution en France. Dès lors, la Commission estime qu'il n'est pas plausible que le Défendeur n'ait pas eu connaissance du Requêteur lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux, d'autant plus que la notoriété des marques LECLERC a été reconnue dans plusieurs décisions antérieures rendues selon les Principes directeurs (Voir *Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec contre Tony Fitoussi*, Litige OMPI No. [D2012-1575](#) *Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec contre Lacassagne Jacqueline Desiree*, Litige OMPI No. [D2019-1023](#); *Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec v. Nanci Nette*, Litige OMPI No. [D2019-2545](#); *Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D. Lec contre Paulin Jules*, Litige OMPI No. [D2020-0727](#)).

Une recherche rapide de la marque LECLERC aurait révélé au Défendeur l'existence du Requêteur et de ses marques. Le fait que le Défendeur ne l'ait pas fait est un facteur contribuant à sa mauvaise foi (*LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, L'OREAL v. 10 Selling*, Litige OMPI No. [D2008-0226](#)). A supposer même que le Défendeur n'ait pas eu connaissance de la possibilité de rechercher des marques en ligne avant d'enregistrer un nom de domaine, une simple recherche via Google ou tout autre moteur de recherche en utilisant le mot clé "leclerc" démontre que tous les premiers résultats concernent les produits et services du Requêteur.

Par conséquent, la Commission conclut que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

2) Utilisation de mauvaise foi

Les commissions précédentes ont considéré qu'en l'absence de licence ou d'autorisation du requêteur d'utiliser une marque largement connue, aucune utilisation réelle ou envisagée de bonne foi ou légitime du nom de domaine ne pouvait être raisonnablement revendiquée (*Alstom, Bouygues v. Webmaster*, Litige OMPI No. [D2008-0281](#); *Guerlain S.A. v. Peikang*, Litige OMPI No. [D2000-0055](#)).

Par ailleurs, le fait que la page soit inactive ne signifie pas que le nom de domaine est utilisé de bonne foi. Au contraire, la détention passive n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi: un principe largement adopté par les commissions depuis peu de temps après la création des principes UDRP a été d'examiner

toutes les circonstances environnantes dans lesquelles un nom de domaine contesté peut sembler être, ou être prétendument, détenu passivement sans aucun usage ou but évident (*Cleveland Browns Football Company LLC v. Andrea Denise Dinoia*, Litige OMPI No. [D2011-0421](#)).

En outre, les commissions ont estimé qu'il peut être conclu à l'enregistrement et à l'utilisation de mauvaise foi en cas d'utilisation passive d'une marque notoire dans un nom de domaine (*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#); *Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC*, Litige OMPI No. [D2002-0131](#)).

Par conséquent, comme la détention passive peut témoigner d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi (*Union InVivo v. Name Redacted*, Litige OMPI No. [D2020-1188](#)), la Commission estime que le nom de domaine litigieux est utilisé et a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur n'ayant pas déposé de réponse dans ce dossier et la marque du Requéant étant notoire. (*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#); *CBS Broadcasting, Inc. c. Dennis Toeppen*, Litige OMPI No. [D2000-0400](#)). (Voir aussi la section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#))

Par ailleurs, le Défendeur n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure envoyée par le Requéant. Les commissions précédentes ont estimé que l'absence de réponse à une lettre de mise en demeure pouvait être considérée comme un facteur permettant de conclure à l'enregistrement et à l'utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine. (Voir *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. John Zuccarini and The Cupcake Patrol a/ka Country Walk a/ka Cupcake Party*, Litige OMPI No. [D2000-0330](#)).

Ainsi, la Commission estime que le nom de domaine litigieux est également utilisé de mauvaise foi.

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi 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 <leclerc-support.com> soit transféré au Requéant.

/Nathalie Dreyfus/
Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 30 mai 2022