

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

leroymerlinoutillage.fr

Demande n° FR-2022-03062



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GROUPE ADEO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : leroym Merlinoutillage.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 1^{er} octobre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 1^{er} octobre 2023

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 octobre 2022 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 28 novembre 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 5 janvier 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leroym Merlinoutillage.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 sans le tableau]

« La société GROUPE ADEO, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 358 200 913, dont le siège social est 135 rue Sadi Carnot, 59790, Ronchin (ci-après dénommée la « Requérante ») est spécialisée dans la vente de biens de consommation pour le bricolage et la décoration.

(Pièce 1 : Extrait Kbis GROUPE ADEO)

Dans le cadre de son activité, la Requérante est notamment titulaire de :

- la marque verbale de l'Union Européenne « LEROY MERLIN » n°010843597 enregistrée le 27 avril 2012 pour les classes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 ;

- la marque verbale et figurative de l'Union Européenne  n°011008281 enregistrée le 2 juillet 2012 en classes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 44 ;

(Pièce 2 : Liste des marques détenues par GROUPE ADEO)

En outre, la Requérante est titulaire de nombreux noms de domaine contenant l'élément verbal

<leroymerlin> et notamment :

[Tableau listant les noms de domaine]

(Pièce 3 : Liste des noms de domaines de GROUPE ADEO)

Cependant, la Requérante a eu la désagréable surprise de découvrir que le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> (ci-après dénommé le « Nom de Domaine Litigieux »), reprenant ses droits antérieurs sur le signe « LEROY MERLIN », avait été réservé le 1er octobre 2022 au nom de la société REDACTED FOR PRIVACY et ce sans son consentement.

(Pièce 4 : Whois du Nom de Domaine Litigieux)

Or, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux, n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom « LEROY

MERLIN » et cet enregistrement n'a pas été autorisé par la Requérante.

Par conséquent, la Requérante considère que cette réservation a été faite de mauvaise foi et qu'un tel comportement est susceptible de constituer une violation de ses droits antérieurs dans la mesure où le Nom de Domaine Litigieux reproduit à l'identique le signe « LEROY MERLIN ».

Face à la nécessité de faire cesser cette utilisation litigieuse, la Requérante n'a eu d'autres choix que de mettre en œuvre la présente procédure SYRELI afin d'obtenir le transfert du Nom de Domaine Litigieux à son profit.

En effet, conformément à l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques (« CPCE »), l'AFNIC est tenue de statuer sur toute demande de suppression ou de transmission au profit de toute personne démontrant un intérêt à agir, d'un nom de domaine entrant dans les cas prévus à l'article L.45-2 alinéa 2 du CPCE, à savoir que :

« 2° le nom de domaine est 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 ».

Dès lors, la Requérante entend démontrer que :

- elle dispose d'un intérêt à agir (I) ;
- le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (II) ;
- le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (III).

I) L'intérêt à agir de la Requérante

Comme indiqué ci-dessus, la Requérante est notamment titulaire de :

- la marque verbale de l'Union Européenne « LEROY MERLIN » n°010843597 enregistrée le 27 avril 2012 pour les classes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 ;

- la marque verbale et figurative de l'Union Européenne  n°011008281 enregistrée le 2 juillet 2012 en classes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 44 ;

(Pièce 2 : Liste des marques détenues par GROUPE ADEO)

- de nombreux noms de domaine contenant l'élément verbal <leroymerlin>, tels que ceux cités plus haut.

(Pièce 3 : Liste des noms de domaines de GROUPE ADEO)

Le signe « LEROY MERLIN » est dès lors protégé par plusieurs droits détenus par la Requérante et fait l'objet d'une exploitation intensive.

Compte tenu de ces éléments, il est donc indéniable que la Requérante dispose d'un intérêt à agir afin de protéger ses actifs incorporels composés du signe « LEROY MERLIN ».

En ce sens, dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <jcdefraud.fr> (Demande n°FR-2019-01882), le Collège a considéré que le requérant justifiait d'un intérêt à agir dans la mesure où il justifiait de l'existence :

- de différentes marques et notamment de :

- o « La marque française semi-figurative « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 01 décembre 2000 et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 16, 19, 20, 35, 37, 38 et 42 ;

- o La marque de l'Union européenne semi-figurative « JCDecaux » numéro 2238038 enregistrée le 30 mai 2001 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37, 38 et 42 » ;

- de différents noms de domaine et notamment de :

- o « <jcdecaux.fr> réservé le 17 juin 1997 ;

- o <jcdecaux.com> réservé le 23 juin 1999 ».

(Pièce 5 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2019-01882 concernant le nom de domaine <jcdefraud.fr>)

En l'espèce, les pièces fournies par la Requérante pour justifier de son intérêt à agir sont les mêmes.

En effet, celle-ci produit la preuve de sa titularité sur des marques et des noms de domaine antérieurs au Nom de Domaine Litigieux et notamment :

- sur la marque verbale de l'Union Européenne « LEROY MERLIN » n°010843597 enregistrée le 27 avril 2012 pour les classes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 ;

- sur la marque verbale et figurative de l'Union Européenne  n°011008281 enregistrée le 2 juillet 2012 en classes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 44 ;

(Pièce 2 : Liste des marques détenues par GROUPE ADEO)

- sur de nombreux noms de domaine contenant l'élément verbal <leroymerlin>.

(Pièce 3 : Liste des noms de domaines de GROUPE ADEO)

Compte tenu de ces éléments, il est donc indéniable que la Requérante dispose d'un intérêt

à agir afin de protéger ses actifs incorporels et plus particulièrement le signe « LEROY MERLIN ».
Dès lors, l'AFNIC constatera l'intérêt à agir de la Requérante.

II) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Aux termes de l'article L.45-2 du CPCE :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L.45-1, 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 ».

En l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

En vertu des articles L.713-2 et L.713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits ou services similaires à ceux pour lesquelles la marque antérieure est protégée.

En l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux présente de fortes similitudes avec :

- les marques antérieures « LEROY MERLIN » dont la Requérante est titulaire ;
- les noms de domaine dont la liste a été fournie plus haut, et notamment les noms de domaine <leroymerlin.fr>, <leroymerlin.com> ou encore <leroy-merlin.com> détenus par la Requérante.

Ces fortes ressemblances se caractérisent par de nombreuses similitudes visuelles et phonétiques résultant notamment des éléments suivants :

- Visuellement :

Il convient dans un premier temps d'écarter l'élément verbal « outillage » de la comparaison, dans la mesure où il a un caractère totalement descriptif des activités de la Requérante.

L'AFNIC est d'ailleurs parvenue à une conclusion identique concernant le terme « blog » composant le nom de domaine <blog-leroymerlin-valencienne.fr> (Décision de l'AFNIC, <blog-leroymerlin-valenciennes.fr> Demande n° FR-2021-02343, 18.05.2021) :

« Concernant le terme « blog- », ce terme désigne une sorte de chronique que des internautes peuvent alimenter de contenus. L'adjonction de ce terme ne constitue pas un signe distinctif permettant de créer des différences visuelles suffisantes avec les marques françaises, de l'Union Européenne et internationales antérieures « LEROY MERLIN ». ».

(Pièce 6 : Décision de l'AFNIC, <blog-leroymerlin-valenciennes.fr>, Demande n° FR-2021-02343, 18.05.2021)

Ainsi, seul l'élément « LEROY MERLIN » repris par le Nom de Domaine Litigieux doit être comparé avec les droits antérieurs de la Requérante.

o Concernant le nombre de lettres : le Nom de Domaine Litigieux <leroymerlinoutillage.fr>, dont le terme « outillage » ne doit pas être pris en compte, est constitué de onze lettres, tout comme les droits antérieurs de la Requérante ;

o Concernant l'identité des lettres : le Nom de Domaine Litigieux est constitué de vingt lettres, une fois le terme « outillage » mis de côté, il en reste onze, soit le même nombre de lettres que celles composant les droits antérieurs de la Requérante. Ces lettres sont en outre placées dans un ordre identique, à savoir le « L », le « E », le « R », le « O », le « Y », le « M », le « E », le « R », le « L », le « I » et le « N » ce qui leur confère une grande proximité visuelle.

Par conséquent, la seule différence entre les signes réside dans l'ajout du terme « outillage » qui, comme précisé plus haut, n'est pas pertinent dans le cadre de la comparaison de ces signes.

Cette différence ne permet pas de neutraliser les similitudes visuelles entre les droits antérieurs de la Requérante et le Nom de Domaine Litigieux.

- Phonétiquement :

Les signes ont une rythmique très proche et reproduisent à l'identique les quatre premières sonorités [LE], [ROY], [MER] et [LIN].

La seule différence réside dans l'ajout, pour le Nom de Domaine Litigieux des trois dernières syllabes :

[OU], [TILL] et [AGE]. Ces sonorités portent néanmoins sur le terme « outillage » qui, à nouveau, n'est pas à prendre en compte dans le cadre de cette comparaison.

Par ailleurs, s'agissant de l'ajout du suffixe CCTLD « .FR », il ne suffit pas à échapper à la conclusion que le Nom de Domaine Litigieux est semblable aux droits antérieurs de la Requérante et ne change pas l'impression générale que le Nom de Domaine Litigieux appartient à la Requérante.

De plus, le recours à l'extension « .FR » alors que la France est une des zones d'activité de la Requérante, accroît davantage le risque de confusion.

Enfin, l'AFNIC a précédemment considéré que le nom de domaine <leroymerlin-group.fr> portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante en jugeant que (Décision de l'AFNIC, <leroymerlin-group.fr>, Demande n° FR-2021-02342, 11.05.2021) :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire à la marque verbale antérieure de l'Union européenne « LEROY MERLIN » numéro 010843597 enregistrée le 27 avril 2012 pour les classes 1 à 9, 11, 12, 14, 16 à 22, 24 à 28, 31, 35 à 37, 40 à 42 et 44 car il est composé de la marque « LEROY MERLIN », reprise dans son intégralité, suivie du terme anglais « group », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. »

(Pièce 7 : Décision de l'AFNIC, <leroymerlin-group.fr>, Demande n° FR-2021-02342, 11.05.2021)

Ou encore, s'agissant d'autres noms de domaine :

- dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <lanvinfashion.fr> (Demande n°FR2019-01766) et dans lequel seul l'élément « fashion » avait été rajouté, l'AFNIC a constaté que :

« (...) le nom de domaine est similaire à la marque antérieure « JEANNE LANVIN » n°4093154 enregistrée le 23 mai 2014 en classes 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, et 42 par la société JEANNE LANVIN, car il est composé d'une partie de la marque « JEANNE LANVIN » et du terme « FASHION », adjectif anglais signifiant littéralement « mode », activité exercée par le Requérant. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant » » et a, en conséquence, ordonné le transfert dudit nom de domaine au requérant ;

(Pièce 8 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2019-01766, <lanvinfashion.fr>)

- dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <eurosportshop.fr> (Demande n°FR-2019-01759) et dans lequel seul l'élément « shop » avait été rajouté, l'AFNIC a constaté que :

« (...) le nom de domaine, composé de « eurosport » reprise intégrale de la marque «EUROSPORT» et du terme anglais «shop» désignant une activité de vente, est similaire à la marque antérieure «EUROSPORT» numéro 99809801 enregistrée le 30 août 1999 et dûment renouvelée par le requérant pour les classes 09; 14; 16; 25; 28; 35; 38; 41 et 42. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société EUROSPORT » » et a, en conséquence, ordonné le transfert dudit nom de domaine au requérant ;

(Pièce 9 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2019-01759 concernant le nom de domaine <eurosportshop.fr>)

- Dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <boutiquecolas.fr> (Demande n°FR-2021-02253) et dans lequel seul l'élément « boutique » avait été rajouté, l'AFNIC a constaté que :

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire à la marque française antérieure

du Requérant « COLAS » numéro 3051318 enregistrée le 13 septembre 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 19 et 37 car il est composé de la marque « COLAS » reprise dans son intégralité et du nom commun « boutique » et a, en conséquence, ordonné le transfert dudit nom de domaine au requérant.

(Pièce 10 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2021-02253 concernant le nom de domaine <boutiquecolas.fr>)

Ainsi, ces similitudes visuelles et phonétiques ont pour effet de créer un risque de confusion dans l'esprit du public et par sa seule syntaxe, le Nom de Domaine Litigieux <leroymerlinoutillage.fr> porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante, auxquels il est fait référence sans y être autorisé.

Compte tenu des éléments susmentionnés, l'AFNIC constatera que le Nom de Domaine Litigieux, qui est similaire aux droits antérieurs de la Requérante, est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de cette dernière.

III) Le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi

A) Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Selon, l'article R.20-44-46 alinéa 1er du CPCE :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

En l'espèce, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'a aucun droit sur le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> et n'a pas d'intérêt légitime s'y rattachant.

En effet, la Requérante n'a, d'aucune façon que ce soit, permis au titulaire du Nom de Domaine

Litigieux d'exploiter ses droits attachés aux marques et aux noms de domaines.

Par ailleurs, la Requérante affirme ne pas avoir de lien quelconque avec le titulaire du Nom de Domaine Litigieux.

A ce titre, ledit titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à exploiter l'élément verbal « LEROY MERLIN » en réservant le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr>.

Enfin, le Nom de Domaine Litigieux est inactif.

(Pièce 11 : Message d'erreur pour accéder au site <leroymerlinoutillage.fr>)

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne dispose pas d'un intérêt légitime sur le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr>.

B) Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a été enregistré de mauvaise foi

Selon, l'article R. 20-44-46 alinéa 2 du CPCE :

« 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 de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

- 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 outre, il ne peut résulter d'une simple coïncidence que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ait choisi un nom de domaine hautement similaire aux actifs incorporels de la Requérente.

En effet, la société LEROY MERLIN de la Requérente a été créée en 1923 et est aujourd'hui une enseigne majeure du marché de la grande distribution spécialisée dans le bricolage, l'aménagement et la décoration de l'habitat. Elle emploie en effet 12.000 employés en France et dispose de plus de 400 magasins à travers le monde et notamment :

- en France,
- au Portugal,
- au Brésil,
- en Espagne,
- en Pologne,
- en Italie,
- en Chine,
- en Russie,
- en Grèce,
- en Ukraine,
- en Roumanie
- à Chypre.

(Pièce 12 : Présentation de l'activité internationale de GROUPE ADEO)

Ainsi, il est peu probable que le titulaire ait réservé le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> sans connaître l'existence des droits antérieurs de la Requérente comportant l'élément verbal

« LEROY MERLIN ».

Ce n'est donc pas par hasard que cet élément a été repris, mais bien délibérément, pour que le consommateur associe le Nom de Domaine Litigieux à l'activité de la Requérente afin de créer une confusion dans son esprit et de bénéficier de la notoriété associée à l'élément verbal « LEROY MERLIN ».

Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux tente ainsi d'exploiter la renommée du Requérent et de la société LEROY MERLIN pour tromper les consommateurs et bénéficier d'une audience importante lorsqu'il mettra en ligne son site internet.

Par ailleurs la situation laisse à penser que le Nom de Domaine Litigieux pourrait être utilisé dans le cadre d'une campagne de phishing.

En effet, le Requérent a récemment été victime d'une vaste campagne de phishing dans laquelle ont été utilisés les noms de domaines suivants :

- <leroymerlin-supply.fr> ;
- <supply-leroymerlin.fr> ;
- <leroymerlin-sa.fr> ;
- <leroymerlin-studio.fr>.

D'ailleurs, ces noms de domaines ont déjà fait l'objet de différentes plaintes SYRELI.

(Pièce 13 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02300, <leroymerlin-supply.fr> ;

Pièce 14 : Décision de l'AFNIC Demande n° FR-2021-02301 <supply-leroymerlin.fr> ;

Pièce 15 : Décision de l'AFNIC Demande n° FR-2021-02299 <leroymerlin-sa.fr> ;

Pièce 16 : Décision de l'AFNIC Demande n° FR-2021-02635 <leroymerlin-studio.fr>)

Or, le Nom de Domaine Litigieux est proche de ces noms de domaine. C'est pourquoi le Requérent a toutes les raisons de craindre que le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> puisse être utilisé dans le cadre de cette même campagne de phishing.

Il est donc indiscutable qu'un tel comportement caractérise la mauvaise foi du titulaire du Nom de Domaine Litigieux qu'il convient de faire cesser.

En outre, l'AFNIC a précédemment considéré concernant le nom de domaine <blog-leroymerlin-valencienne.fr> que :

« Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

Le Collège constate que selon le Requêteur, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requêteur, ni pour exploiter le nom de domaine ;
- N'est pas en lien avec lui.

Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requêteur, la société GROUPE ADEO, exploite au sein d'un groupe de sociétés de très nombreux magasins sous la marque et l'enseigne « LEROY MERLIN » commercialisant des éléments de bricolage et de décoration dans le monde entier ; en France, l'enseigne « LEROY MERLIN » fait partie des dix enseignes préférées des Français en 2019 ;
- Le Requêteur exploite au soutien de son activité de nombreux noms de domaine et marques intégrant les termes « LEROY MERLIN » ;
- Le Requêteur et ses entités exploitent le site <https://communauteroymerlin.fr> dans lequel un blog est proposé pour permettre aux clients d'échanger sur des idées et inspirations ;
- Le Requêteur indique que le nom de domaine avait été initialement « réservé et utilisé par le magasin LEROY MERLIN situé à Valenciennes » ; la page Facebook fournie par le Requêteur démontre une publication faite en 2013 par « Leroy Merlin Valenciennes » dans laquelle il est fait référence au nom de domaine ;
- Le nom de domaine reprend à l'identique la marque antérieure « LEROY MERLIN » du Requêteur associée aux termes « blog » et « valenciennes » pouvant faire référence au blog du Requêteur, proposé sur son site officiel, ainsi qu'à l'un des magasins LEROY MERLIN situé à Valenciennes ;

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le Collège a donc conclu que le Requêteur avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE. »

(Pièce 18 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02343, <blog-leroymerlin-valenciennes.fr>)

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> a été réservé et est exploité de mauvaise foi, au détriment des droits antérieurs du Requêteur.

Ainsi compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est demandé à l'AFNIC de constater que la Requêteur a rapporté la preuve qu'elle dispose d'un intérêt à agir, que le Nom de Domaine

Litigieux est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de la personnalité et que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L. 45 du CPCE, il est demandé à l'AFNIC de prononcer le transfert du nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> au profit de la

Requêteur.

Liste des pièces

Pièce n°1 : Extrait Kbis GROUPE ADEO ;

Pièce n°2 : Liste des marques détenues par GROUPE ADEO ;

Pièce n°3 : Liste des noms de domaines de GROUPE ADEO ;

Pièce n°4 : Whois du Nom de Domaine Litigieux ;

Pièce n°5 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2019-01882, <jcdefraud.fr> ;

Pièce n°6 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02343, 18.05.2021, <blog-leroymerlin-valenciennes.fr> ;
Pièce n°7 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02342, 11.05.2021, <leroymerlin-group.fr> ;
Pièce n°8 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2019-01766, <lanvinfashion.fr> ;
Pièce n°9 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2019-01759, <eurosportshop.fr> ;
Pièce n°10 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02253, <boutiquecolas.fr> ;
Pièce n°11 : Message d'erreur pour accéder au site <leroymerlinoutillage.fr> ;
Pièce n°12 : Présentation de l'activité internationale de GROUPE ADEO ;
Pièce n°13 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02300, <leroymerlin-supply.fr> ;
Pièce n°14 : Décision de l'AFNIC Demande n° FR-2021-02301 <supply-leroymerlin.fr> ;
Pièce n°15 : Décision de l'AFNIC Demande n° FR-2021-02299 <leroymerlin-sa.fr> ;
Pièce n°16 : Décision de l'AFNIC Demande n° FR-2021-02635 <leroymerlin-studio.fr>;
Pièce n°17 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02343, <blog-leroymerlin-valenciennes.fr>. ».

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

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. La Recevabilité des pièces

Le Collège constate que des éléments fournis par le Requérant sont en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Requérant.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des notices complètes de marques (annexe 2) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> est similaire à la composante verbale de la marque semi-figurative

de l'Union européenne « LEROY MERLIN » numéro 011008281 enregistrée le 2 juillet 2012 pour les classes 1 à 9, 11, 12, 14, 16, 17 à 22, 24 à 28, 31, 35 à 37, 40 à 42 et 44.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

iii. 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 <leroymerlinoutillage.fr> est similaire à la marque antérieure de l'Union européenne « LEROY MERLIN » numéro 011008281 enregistrée le 2 juillet 2012 car il est composé de la reprise intégrale de la marque « LEROY MERLIN » suivie du terme « outillage », faisant référence aux produits couverts par ladite marque, en lien avec 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

- **Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime**

Le Collège constate que, selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne dispose d'aucune autorisation pour exploiter ses marques et pour enregistrer le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> ;
- Ne détient aucun lien avec lui.

- **Sur la preuve de la mauvaise foi**

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société GROUPE ADEO, est spécialisé dans la vente de biens de consommation pour le bricolage et la décoration et exploite au sein d'un groupe de sociétés de très nombreux magasins sous la marque et l'enseigne « LEROY MERLIN » commercialisant des éléments de bricolage et de décoration dans le monde (annexe 12) ;
- Le Requérant dispose de droit antérieur sur le signe « LEROY MERLIN » à titre de marque ;
- Le Requérant fournit des factures d'acquisitions de noms de domaine incluant les termes « lero merlin » (annexe 3) ;
- Le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr>, enregistré le 1er octobre 2022, est la reprise intégrale de la marque « LEROY MERLIN » associée au terme « outillage » faisant référence aux produits couverts par ladite marque, en lien avec l'activité du Requérant ;
- Selon une capture d'écran non datée, le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> renvoie vers une page web indiquant « *Forbidden You don't have permission to access this resource. Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request* » (annexe 11).

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

conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <leroymerlinoutillage.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <leroymerlinoutillage.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 <leroymerlinoutillage.fr> au profit du Requéant, la société GROUPE ADEO.

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 6 janvier 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

