



DÉCISION DE L'AFNIC

bricodepot-enseigne.fr

Demande n° FR-2021-02258

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société KINGFISHER INVESTISSEMENTS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur P.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : bricodepot-enseigne.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 avril 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 28 avril 2021

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 janvier 2021 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 1^{er} 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 4 février 2021.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 4 mars 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <bricodepot-enseigne.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 les pièces suivantes :

- Extrait des inscriptions au RNCS du service « Portail Data » de l'INPI et informations du 4 août 2020 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société KINGFISHER INVESTISSEMENTS immatriculée le 12 septembre 1979 sous le numéro 316 701 416 au RCS de LILLE METROPOLE ayant pour activité principale « *Holding animateur d'un groupe de sociétés, françaises et étrangères, ayant pour activité principale la vente et la distribution, par quelque moyen que ce soit, d'articles de bricolage, de produits de construction, d'aménagement et de décoration des immeubles, parcs et jardins et/ou la prestation de services dans ces domaines. Assurer, au travers de son personnel administratif, la gestion de l'activité de vente au détail en libre-service assisté d'articles de bricolage* » ;
- Capture d'écran de la fiche d'information, issue de la base SOCIETE.COM, relative à la société « BRICO DEPOT » présidée par la société KINGFISHER INVESTISSEMENTS ;
- Plusieurs notices complètes de marques du Requérant intégrant les termes « BRICO DEPOT » parmi lesquelles :
 - Notice complète de la marque française « BRICO DEPOT » numéro 3439634 enregistrée le 7 juillet 2006 et dûment renouvelée par la société KINGFISHER FRANCE pour les classes 35, 37 et 44 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice du Requérant le 14 février 2019 (cf. inscription n°749317 publiée au BOPI 2019-12) ;
 - Notice complète de la marque française semi-figurative « BRICO DEPOT » numéro 93485546 enregistrée le 29 septembre 1993 et régulièrement renouvelée par la société KINGFISHER FRANCE pour les classes 1 à 4, 6 à 9, 11, 17 à 23, 27, 31 et 37 et ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice du Requérant le 14 février 2019 (cf. inscription n°749317 publiée au BOPI 2019-12) ;
 - Notice complète de la marque française semi-figurative « BRICO DEPOT » numéro 3701139 enregistrée le 24 décembre 2009 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 35, 37 et 44 ;
 - Notice complète de la marque internationale « BRICO DEPOT » en vigueur en France numéro 612974 enregistrée le 30 décembre 1993 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 1, 2, 6 à 9, 11, 17, 19, 20, 22, 27, 28, 31, 37, 41 et 42 ;
- Extraits de la base Whois du nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> enregistré le 28 avril 2020 par le Titulaire sans puis avec diffusion restreinte ;

- Capture d'écran du 8 septembre 2020 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> indiquant « *This site has been suspended.* » ;
- Capture d'écran du 12 janvier 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> indiquant « *This site has been temporarily disabled, please try again later.* » ;
- Résultats obtenus le 8 septembre 2020 après une recherche sur le nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> et ses services associés effectuée sur le site web <https://centralops.net> ;
- Document intitulé « Extrait du zone file du nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> du 08/09/2020 » sans indication sur sa source ;
- Capture d'écran des résultats d'une recherche sur les services DNS associés au nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - <forum-bricodepot.fr> enregistré le 19 décembre 2013 ;
 - <bricodepot.eu> enregistré le 16 septembre 2006 ;
- Captures d'écrans de la page web du site <http://www.bricodepot.fr> vers laquelle redirigent respectivement les noms de domaine <forum-bricodepot.fr>, <bricodepot-alternance.com> et <bricodepot.eu> ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés sans indication sur le titulaire :
 - <bricodepot-alternance.com> enregistré le 7 mars 2012 ;
 - <bricodepot-catalogue.com> enregistré le 27 septembre 2011 ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <bricodepot-catalogue.com> ;
- Tableau listant les noms de domaine intégrant les termes « brico depot » détenus et exploités par le Requérant ;
- Captures d'écrans de pages « groupe-kingfisher » extraites du site web <https://www.castorama.fr> ;
- Captures d'écrans des pages « qui-sommes-nous/histoire » extraites du site web <https://recrute.bricotdepot.fr> ;
- Captures d'écrans de pages extraites du site web <https://www.bricotdepot.fr> telles que notamment les pages d'accueil, « CGV », « la-minute-bricolage », etc. ;
- Articles wikipédia dédiés aux sociétés Brico Dépôt et ALEXA INTERNET ;
- Rapports de statistiques extraits du service fourni par la société ALEXA INTERNET sur le trafic relatif au site web vers lequel renvoie le nom de domaine <bricodepot.fr> ainsi que sur celui d'autres enseignes du même secteur d'activité ;
- Revue de presse relative à « BRICO DEPOT » ;
- Article « Leroy Merlin, ManoMano, Castorama, quelles sont les enseignes de bricolage préférées des Millennials ? » publié le 4 février 2020 sur le site web <https://www.airofmelty.fr> ;
- Article « Le client au cœur du spot publicitaire de Brico Dépôt » publié le 13 mars 2020 sur le site web <https://www.batiweb.com> ;
- Article « Pour son 25^{ème} anniversaire, Brico Dépôt dévoile une pub TV musicale » publié sur le site web <http://la-communication.fr> ;
- Article « La minute bricolage, le nouveau programme-court de M6 » publié le 3 avril 2017 sur le site web <https://www.megazap.fr> ;
- Article « Brico Depot parrain du programme court M6, La minute bricolage » publié sur le site web <https://www.ladn.eu> ;
- Article « LNR : Brico Dépôt nouveau fournisseur officiel » publié le 23 décembre 2020 sur le site web <https://www.rugbyrama.fr> ;
- Article « Classement des meilleurs magasins de bricolage » publié le 29 juillet 2020 sur le site web <https://www.infos.fr> ;
- Lauréats meilleure chaîne de magasins 2019-2020 par catégories ;
- Résultats obtenus le 11 janvier 2021 après des recherches de marques déposées par le titulaire de <bricodepot-enseigne.fr> effectuées dans les bases INPI et EUIPO ;

- Capture d'écran des premiers résultats obtenus le 12 janvier 2021 après une recherche sur les termes « enseigne de bricolage » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Courriel du 13 septembre 2020 envoyé depuis l'adresse électronique info@bricodepot-enseigne.fr au nom d'une personne physique se présentant comme le responsable achat de la société Brico Depot aux fins d'obtenir des informations pour commander en grande quantité des produits ;
- Signalement reçu en septembre 2020 par le Requêteur de la part d'un fournisseur contacté par courriel provenant de l'adresse électronique info@bricodepot-enseigne.fr pour la société Brico Depot représentée par le responsable achat joignable à l'adresse [initiale.nom]@bricodepot-enseigne.fr ;
- Lettre de mise en demeure envoyée le 9 septembre 2020 par le représentant du Requêteur au Titulaire pour transmission sans frais du nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> ;
- Courriel et capture d'écran relatifs à l'acheminement de la lettre de mise en demeure ;
- Lettre recommandée envoyée le 18 septembre 2020 par le représentant du Requêteur au bureau d'enregistrement du nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> pour en demander le blocage du nom et de tous les services associés ;
- Echange de courriels du 18 au 23 décembre 2020 entre le bureau d'enregistrement et le représentant du Requêteur ;
- Décisions de l'Afnic :
 - SYRELI N°FR-2016-01145 concernant le nom de domaine <auchan-holding.fr> rendue le 7 juin 2016 ;
 - SYRELI N°FR-2019-01877 concernant le nom de domaine <picardgroupe.fr> rendue le 10 octobre 2019 ;
 - SYRELI N°FR-2020-02171 concernant le nom de domaine <castoramafrance.fr> rendue le 18 novembre 2020 ;
 - SYRELI N°FR-2020-02150 concernant le nom de domaine <castorama-france.fr> rendue le 5 novembre 2020 ;
 - SYRELI N°FR-2020-01953 concernant le nom de domaine <conforamagroupe.fr> rendue le 13 mars 2020 ;
 - SYRELI N°FR-2020-02017 concernant le nom de domaine <centrale-lidl.fr> rendue le 10 juin 2020 ;
 - SYRELI N°FR-2020-01975 concernant le nom de domaine <loxam-grandparis.fr> rendue le 16 avril 2020.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Motivation de la procédure SYRELI introduite par la société Kingfisher Investissements et visant au transfert du nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr>

I) PRESENTATION DU REQUERANT ET FAITS

A) Présentation du Requêteur

La société Kingfisher Investissements a été créée le 12 septembre 1979 et est active, en substance, dans le domaine de la vente d'articles de bricolage et de produits pour l'aménagement de la maison et du jardin (Annexe 1).

Le Requêteur fait partie du groupe Kingfisher, leader européen dans le domaine du bricolage et dont les 5 enseignes (BRICO DEPOT, CASTORAMA, B&Q, SCREW FIX et KOCTAS) totalisent plus de 1.300 points de vente répartis dans 10 pays et comptent plus de 77300 collaborateurs (Annexe 2).

Ainsi, le Requêteur exploite la chaîne de magasins dénommés BRICO DEPOT, laquelle existe sous cette marque depuis 1993 et compte 120 magasins en France et 66 magasins à l'étranger (en Espagne, au Portugal et en Roumanie) - Annexes 3 et 4.

Outre ce réseau de boutiques physiques, le Requêteur exploite également un site Web marchand, lequel est notamment accessible via le nom de domaine bricodepot.fr (Annexe 5).

Compte tenu de l'ancienneté, du maillage de son réseau, de l'intensité de son exploitation et grâce à ses 7500 employés, chaque année le Requêteur (Annexe 4) :

- compte près de 48 millions de passages en caisse ;

- génère plus de 2,8 milliards d'Euros de chiffres d'affaires.

Ces chiffres avèrent bien évidemment du succès commercial du Requérant et de la très grande connaissance de sa marque auprès du grand public.

Par ailleurs, s'agissant spécifiquement du site Internet accessible via le nom de domaine *bricodepot.fr*, il est édité par la société Brico Dépôt (laquelle est dirigée par le Requérant - Annexes 6 et 7) et il consiste notamment en un site marchand proposant à la vente les mêmes articles que ceux que l'on trouve dans le réseau de distribution « en dur » du Requérant (Annexe 5).

En d'autres termes, selon le classement du site Web Alexa.com opéré par la société Alexa Internet, Inc. (filiale d'Amazon.com qui recense plus de 166 millions de sites Internet et qui permet de connaître leur classement respectif en termes de visiteurs uniques - Annexe 8), le trafic généré par le site Internet *bricodepot.fr* le place dans les 22.000 sites les plus visités au monde et, en France, il constitue le 451 site le plus visité (Annexe 9).

Force est de constater que le trafic généré par le site du Requérant est considérable. A titre de comparaison, ce trafic est très nettement supérieur à celui généré par des sites promouvant les marques indiscutablement notoires d'autres acteurs majeurs du domaine du bricolage et de la construction en France (telles que BRICOMAN, POINT P ou encore GEDIMAT - également en Annexe 9).

En outre, la marque BRICO DEPOT du Requérant se caractérise par le fait qu'elle a, de manière historique et très régulière, fait l'objet de vastes opérations de communication.

Elle fait ainsi l'objet de larges campagnes publicitaires notamment constituées de spots diffusés sur les principales chaînes de télévision françaises, dont l'originalité est relayée par les médias (Annexe 10).

La marque et l'enseigne du Requérant sont d'autre part régulièrement citées dans la presse nationale, ce qui démontre le degré de connaissance de la marque BRICO DEPOT par les consommateurs (Annexe 11).

C'est d'ailleurs grâce à cette notoriété auprès du grand public que la marque BRICO DEPOT est le sponsor de divers programmes :

- depuis 2017, elle est le « parrain » du programme « la minute Bricolage », diffusé sur la chaîne M6 tous les soirs (Annexe 12) ;
- depuis décembre 2020, elle est devenue le nouveau fournisseur officiel de la Ligue Nationale de Rugby (Top 14), et ce, jusqu'au terme de la saison 2022-2023 (Annexes 3 et 13).

Ainsi, l'on observe que la marque BRICO DEPOT fait partie des marques préférées des français, et ce depuis de nombreuses années.

Par exemple :

- en 2019-2020, les magasins BRICO DEPOT sont considérés comme la meilleure chaîne de magasins de l'année et comme la meilleure franchise de l'année (Annexe 14-1). Titre qu'elle conserve depuis la 7ème année consécutive (Annexe 14-2) ;
- en 2020, les magasins BRICO DEPOT sont considérés comme faisant partie des meilleurs magasins de bricolage en France selon le site Infos.fr (Annexe 14-3) ;
- également en 2020 et spécifiquement auprès des consommateurs millénials, BRICO DEPOT est la 3ème enseigne de bricolage préférée (Annexe 15).

L'ensemble de ce qui précède atteste bien que la marque BRICO DEPOT du Requérant est notoirement connue et bénéficie d'une image extrêmement positive et attractive auprès d'un public extrêmement large.

B) Les faits

Le 14 septembre 2020, le Requérant a été alerté par un de ses partenaires de la réception d'un courrier électronique (Annexe 16) :

- Envoyé d'une adresse électronique créée à partir du nom de domaine litigieux, à savoir *[initiale.nom]@bricodepot-enseigne.fr* ;

- Présenté comme étant signé par Monsieur *[prénom nom]* en sa qualité de « Responsable achat Brico Depot SAS », étant précisé que Monsieur *[nom]* est l'ancien *[Fonction]* de Kingfisher France (Annexe 3) et que la forme juridique de la société Brico Dépôt est précisément, une société par

actions simplifiées (Annexe 7) ;

- Contenant en signature le logo du Requêteur ainsi que des éléments d'identification de sa filiale, la société Brico Dépôt (outre la reproduction de sa dénomination sociale, le n° SIREN, le n° SIRET, le n° de TVA intracommunautaire, le nom de la ville) ;
- Et par lequel l'émetteur indiquait au destinataire être à la recherche d'un nouveau fournisseur et lui faisait part de son souhait de faire une importante commande auprès de lui.

Ainsi qu'en témoignent les réactions de la société mère du Requêteur (Annexe 17) et la présente procédure, la réservation du nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> et son exploitation pour démarcher des fournisseurs n'ont manifestement jamais été autorisées ni par le Requêteur, ni par sa filiale Brico Dépôt.

En conséquence, dès le 9 septembre 2020, le Requêteur a mis en demeure [prénom nom], le titulaire du nom de domaine litigieux, de (Annexe 18) :

- Transférer sans frais le nom de domaine ;
- S'engager à ne plus utiliser à l'avenir le signe BRICO DEPOT, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce doit.

La mise en demeure susmentionnée a été adressée au titulaire par courriel électronique et par voie postale. Si la version numérique a bien été délivrée au titulaire, la version papier envoyée en recommandé n'a pas été retirée par le titulaire à la Poste, et ce, alors même qu'un avis de passage lui a été déposé (Annexe 19).

En outre, la mise en demeure est restée sans effet sur l'exploitation du nom de domaine. Le Requêteur observe néanmoins que suite à l'envoi de son courrier, l'identité et les coordonnées du titulaire ont été masquées sur le Whois, si bien qu'elles n'y apparaissent plus (Annexe 20).

Parallèlement, le Requêteur a sollicité de l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, sa désactivation et son blocage pour faire stopper l'envoi d'email frauduleux (Annexe 21).

Cette dernière a refusé la demande du Requêteur au motif que seule une décision judiciaire reconnaissant l'usage frauduleux du nom de domaine litigieux l'autoriserait à coopérer (Annexe 22). C'est dans ce contexte que le Requêteur a décidé d'introduire la présente procédure.

II) Le nom de domaine litigieux

Le nom de domaine bricodepot-enseigne.fr a été réservé le 28 avril 2020 par [prénom nom], [adresse postale], France (Annexe 23).

Il est donc bien postérieur au 1er juillet 2011, de sorte qu'il est justiciable de la présente procédure (cf. article II ii du règlement Syreli).

Le nom de domaine est actuellement inexploité, il dirige vers une page où apparaît seulement la mention « This site has been temporarily disabled, please try again later » (Annexe 24).

Des enregistrements MX ont par ailleurs été configurés sur le nom de domaine, ce qui a permis au titulaire d'envoyer des emails frauduleux en utilisant l'adresse [initiale.nom]@bricodepot-enseigne.fr (Annexe 25).

III) La mesure de réparation demandée

Par application de l'article L. 45-6 CPCE, le Requêteur (société française [Annexe 1] et donc parfaitement éligible à détenir un nom de domaine en « .fr ») sollicite le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

IV) Intérêt à agir du Requêteur

Le Requêteur est notamment titulaire de nombreuses marques protégées en France et portant sur la dénomination BRICO DEPOT, dont les suivantes (Annexe 26) :

- BRICO DEPOT : marque française déposée le 7 juillet 2006, enregistrée sous le n° 3439634, régulièrement renouvelée en 2016, et protégeant des services des classes 35 ; 37 et 44 ;
- BRICO DEPOT : marque internationale déposée le 30 décembre 1993 (sous priorité de la marque du Benelux n° 532 843 du 17 septembre 1993), enregistrée sous le n° 612974 pour des produits et services en classes 1 ; 2 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 11 ; 17 ; 19 ; 20 ; 22 ; 27 ; 28 ; 31 ; 37 ; 41 ; 42 ; depuis lors renouvelée, et désignant l'Autriche, la Bulgarie, le Bélarus, la Suisse, la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Croatie, la Hongrie, l'Italie, le Kazakhstan, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Fédération de Russie, la Slovénie, la Slovaquie, l'Ukraine, la Grèce et la Turquie ;

- [visuel] : marque française déposée le 29 septembre 1993, enregistrée sous le n° 93485546, régulièrement renouvelée à chacune de ses échéances, et protégeant des produits et services des classes 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 11 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 27 ; 31 et 37 ;
- [visuel] : marque française déposée le 24 décembre 2009, enregistrée sous le n° 3701139, renouvelée en 2019, et protégeant des produits et services des classes 35 ; 37 et 44 ;
- [visuel] : marque française déposée le 25 octobre 2012 sous priorité du dépôt réalisée à Trinité & Tobago sous le n° 45408 le 1er juin 2012, enregistrée sous le n° 3956170, et protégeant des produits et services en classes 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 11 ; 19 ; 35 ; 37 ; 39 ; 41 et 44 ;
- [visuel] : Marque française déposée le 30 novembre 2015, enregistrée sous le n° 4229884 et protégeant des produits et services des classes 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 11 ; 12 ; 17 ; 19 ; 20 ; 21 ; 35 ; 36 ; 37 ; 39 ; 41 et 44 ;

Le Requéant est également titulaire de plusieurs noms de domaine qu'il exploite effectivement pour vendre ses produits d'ameublement et de jardinage, tels que <forum-bricodepot.fr>, <bricodepot-alternance.com>, <bricodepot-catalogue.com> ou <bricodepot.eu> (Annexe 27-1).

A l'évidence, le nom de domaine litigieux est extrêmement proche de ces marques et de ces noms de domaine dès lors qu'il reproduit à l'identique leur élément verbal attractif BRICO DEPOT lequel constitue leur élément distinctif et dominant.

Bien évidemment, ni la présence du terme ENSEIGNE, ni celle du ccTLD « .fr » ou du gTLD « .com » ne sauraient rendre le nom de domaine litigieux différent des marques et des noms de domaine du Requéant et exclure tout risque de confusion.

En effet, le vocable ENSEIGNE est un terme français purement descriptif communément utilisé dans la vente pour désigner les différents magasins de bricolage.

En l'espèce, la présence du terme ENSEIGNE participe même à accroître le risque de confusion et la proximité entre les signes dans la mesure où :

- BRICO DEPOT est communément qualifiée d'enseigne de bricolage française (Annexe 28) ;
- Le Requéant est lui-même une société française (Annexe 1) ;
- Le Requéant est bien connu pour exploiter ses marques BRICO DEPOT en France.

Enfin, il est également de jurisprudence constante que dans le cadre de la comparaison entre les droits antérieurs et le nom de domaine litigieux, l'extension dudit nom doit être écartée dès lors qu'elle n'assure qu'une fonction purement technique.

Compte tenu des droits du Requéant sur ses marques et ses noms de domaine antérieurs dits BRICO DEPOT, et de la très grande similarité du nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> à leur égard, le Requéant dispose indéniablement d'un intérêt à agir.

V) L'atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques :

L'article L. 45-2 CPCE dispose que :

"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 (1), sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime (2) et agit de bonne foi (3)."

1) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant

Le Requéant soutient que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

Comme cela a été indiqué ci-dessus :

- Les droits du Requéant sur ses marques sont antérieurs au nom de domaine litigieux ;
- L'élément essentiel et dominant des marques du Requéant consiste en la dénomination BRICO DEPOT ;
- L'élément distinctif et attractif des noms de domaine du Requéant <forum-bricodepot.fr>, <bricodepot-alternance.com>, <bricodepot-catalogue.com> et <bricodepot.eu> consistent en la dénomination BRICO DEPOT ;
- Le nom de domaine litigieux est quasi-identique, ou à tout le moins très similaire à ces marques et

à ces noms de domaine, puisque :

* il reproduit intégralement leur élément verbal « BRICO DEPOT » qui constitue leur élément essentiel et distinctif ;

* l'adjonction du terme « ENSEIGNE » et du ccTLD « .fr » ne sont pas de nature à rendre les signes différents (la marque antérieure demeure parfaitement identifiable et détachable au sein du nom de domaine litigieux, « ENSEIGNE » étant un terme purement descriptif, et les ccTLD ne jouent qu'un rôle purement technique).

Au surplus, en personifiant la société Brico Dépôt, le nom de domaine litigieux est nécessairement exploité en relation avec une activité strictement identique à celle protégée par les marques antérieures du Requérant.

En outre, dans des affaires similaires où un nom de domaine reproduisait une marque et auquel il était ajouté un terme décrivant une forme de société, l'Afnic a retenu que le nom de domaine portait atteinte aux droits antérieurs des Requérants (Décision FR-2016-01145 <auchan-holding.fr> ou Décision FR-2019-01877 <picardgroupe.fr>) – Annexe 29.

Surtout, le Collège Syreli de l'Afnic a très récemment eu l'occasion de décider que les noms de domaine <castorama-france.fr> et <castoramafrance.fr>, exploités eux aussi pour permettre l'envoi d'e-mails dont l'émetteur se faisait passer pour un dirigeant de la société dont l'identité était usurpée afin de passer des commandes à des fournisseurs, portaient atteinte à l'autre marque bien connue de la société Kingfisher Investissements, CASTORAMA (Décision FR-2020-02171 et FR-2020-02150 - Annexe 31).

L'on peut donc légitimement conclure que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

2) L'absence d'intérêt légitime du Défendeur

Le Défendeur ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ni d'aucun droit qui s'y attache.

L'article R 20-44-46 du CPCE dispose que:

« 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 Défendeur n'a strictement aucun lien avec le Requérant, en particulier il ne s'agit ni d'un licencié, ni d'un quelconque partenaire d'affaires ;

- Bien évidemment, le Requérant n'a nullement autorisé le Défendeur à réserver le nom de domaine litigieux, ni à faire une quelconque exploitation, à quelque titre que ce soit, de ses marques BRICO DEPOT ;

- Manifestement, le Défendeur n'est pas connu sous le nom BRICO DEPOT ENSEIGNE :

• BRICO DEPOT ENSEIGNE ne constitue pas son nom puisque l'identité du titulaire est [prénom nom] (Annexe 23) ;

• le Défendeur ne détient aucune marque contenant le terme BRICO DEPOT (en témoignent l'absence de résultats d'une recherche conduite par nom de titulaire sur le patronyme du Défendeur, dans la base de données des marques en vigueur en France tenue par l'INPI et dans la base de données TMView de l'EUIPO, laquelle recense les marques en vigueur dans plus de 60 territoires, dont ceux de l'Union européenne – Annexe 30.

Et quand bien même, détiendrait-il des droits sur le signe BRICO DEPOT l'on voit mal comment leur détention pourrait être légitime dans la mesure où ledit signe est constitutif d'une marque, au surplus de renommée et donc protégée même au-delà du principe de spécialité.

- Comme cela sera démontré dans les développements consacrés à la mauvaise foi, le Défendeur a fait un usage commercial du nom de domaine litigieux dans l'attention de tromper les tiers.

Au regard de ce qui précède, l'on peut conclure que le Défendeur ne détient strictement aucun intérêt légitime vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

3) La mauvaise foi du Défendeur :

L'article R. 20-44-46 CPCE dispose que :

« 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 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 ».

a) Enregistrement de mauvaise foi

Manifestement, le Défendeur avait une parfaite connaissance des droits du Requérant lorsqu'il a réservé le nom de domaine litigieux puisque comme cela a été démontré, la marque BRICO DEPOT est notoirement connue, notamment dans le domaine du bricolage en France depuis de nombreuses années (Annexes 8 à 15).

En outre, le Requérant dispose d'une présence importante sur Internet, notamment à travers ses 56 noms de domaine incluant le terme BRICO DEPOT et qui sont tous exploités (Annexe 27-2).

Compte tenu de ces éléments, le Défendeur ne peut pas sérieusement alléguer que sans connaître le Requérant, il a choisi par pure coïncidence le terme « bricodepot-enseigne » à titre de nom de domaine.

Bien au contraire, ce choix démontre que le Défendeur souhaitait créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs pour les amener à croire que les emails provenant de l'adresse email [initiale.nom]@bricodepot-enseigne.fr émanaient du Requérant.

Cette confusion est par ailleurs renforcée par le fait que le nom de domaine contesté s'inscrit dans la stratégie de nommage du Requérant car il est construit de la même façon que ceux de son portefeuille : la marque BRICO DEPOT suivie d'un tiret et d'un terme descriptif de son activité (voir Annexe 27-1).

Dans un tel contexte, il est indéniable que la réservation du nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> procédait nécessairement de la connaissance des droits du Requérant par le Défendeur, et que partant, elle n'a été guidée par l'attention de profiter de la renommée du Requérant dans le but de tromper les consommateurs.

En témoigne également le fait que le nom de domaine a été exploité dans le cadre d'un stratagème parfaitement préparé visant à usurper l'identité de l'exploitante des marques du Requérant.

b) Usage de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux a été exploité dans le cadre d'envoi d'e-mails où l'expéditeur se faisait passer pour le responsable achat d'une société filiale du Requérant (Brico Dépôt) afin de conclure un partenariat commercial avec le destinataire dans l'objectif de lui ouvrir un compte client et de passer des commandes.

A cet effet, des e-mails ont été envoyés à partir de l'adresse électronique [initiale.nom]@bricodepot-enseigne.fr. Ces courriels étaient non seulement signés du nom d'une personne ayant réellement exercé une fonction au sein de la société Brico Dépôt, et notamment la fonction de [fonction], mais en plus, ces e-mails contenaient en signature la marque semi-figurative du Requérant (Annexe 16).

Force est de constater qu'une telle exploitation :

- est réalisée dans le seul but de profiter de la renommée et de la réputation attachée à la marque BRICO DEPOT du Requérant (cette marque a été choisie car elle est très connue et parce qu'elle inspire la confiance, afin de faciliter le destinataire de l'e-mail à obtempérer) ;

- crée nécessairement une confusion dans l'esprit du public, puisque, précisément, le Défendeur se fait sciemment passer pour une personne directement liée au Requérant et appose sans autorisation la marque de ce dernier.

La mauvaise foi du Défendeur est d'autre part accentuée par le fait qu'il n'a pas été récupéré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée et dont l'avis de passage lui a été délivré (Annexe

19). Ce qui démontre, de toute évidence, qu'il ne souhaitait pas s'enquérir du courrier émis par le Requéant.

En outre, dans deux récentes décisions initiées par le Requéant, où les faits étaient identiques à ceux de la présente espèce, l'Afnic a précédemment reconnu que les noms de domaine concernés avaient été réservés et exploités de mauvaise foi (Décision FR-2020-02171 <castoramafrance.fr> et Décision FR-2020-02150 <castorama-france.fr> - Annexe 31).

Du reste, il sera également indiqué que l'Afnic a déjà eu l'occasion de décider à plusieurs reprises qu'est emprunte de mauvaise foi l'utilisation d'un nom de domaine proche d'une marque antérieure détenue par un tiers, pour créer une adresse électronique utilisée pour envoyer des messages en usurpant l'identité du titulaire de la marque antérieure ou d'une société y liée, afin de passer des commandes auprès du destinataire de ces e-mails ou pour le conduire à adopter un certain comportement (voir par exemple Décision FR-2020-02017 <centrale-lidl.fr> ou Décision FR-2020-01953 <conforamagroupe.fr>) - Annexe 32.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la mauvaise foi du Défendeur lors de la réservation du nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> et ensuite lors de son exploitation, ne saurait faire aucun doute.

Enfin, ainsi que l'Afnic a déjà eu l'occasion de le considérer dans sa Décision FR-2020-01975 <loxam-grandparis.fr> des faits comparables à ceux de la présente espèce s'avèrent susceptibles d'être constitutifs du délit d'escroquerie, sanctionné par l'article 313-1 du Code pénal (Annexe 33), ce qui parachève la mauvaise foi avec laquelle le Défendeur a réservé et exploité le nom de domaine litigieux. En effet, la réservation et l'exploitation d'un nom de domaine pour commettre un délit pénal sont nécessairement révélatrice de la mauvaise foi du Défendeur.

4) Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le Requéant sollicite que le nom de domaine litigieux <bricodepot-enseigne.fr> lui soit transféré.

5) Le Requéant précise que le nom de domaine litigieux <bricodepot-enseigne.fr> ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucune autre procédure extra-judiciaire. ».

Le Requéant 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 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 pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> est similaire :

- Aux marques du Requéant et en particulier à :
 - La marque française « BRICO DEPOT » numéro 3439634 enregistrée le 7 juillet 2006 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37 et 44 ;
 - La marque française semi-figurative « BRICO DEPOT » numéro 93485546 enregistrée le 29 septembre 1993 pour les classes 1 à 4, 6 à 9, 11, 17 à 23, 27, 31 et 37 ;

- Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requérant :
 - <forum-bricodepot.fr> enregistré le 19 décembre 2013 ;
 - <bricodepot.eu> enregistré le 16 septembre 2006.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 <bricodepot-enseigne.fr> est similaire à la marque française antérieure « BRICO DEPOT » numéro 3439634 enregistrée le 7 juillet 2006 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37 et 44 car il est composé de la reprise dans son intégralité de la marque « BRICO DEPOT » et du terme générique « enseigne », pouvant faire référence au lieu de vente attaché à une marque.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de nombreuses marques « BRICO DEPOT » antérieures au nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> ;
- Le Requérant fait partie du groupe KINGFISHER, leader européen dans le domaine du bricolage ;
- Le Requérant exploite la chaîne de magasins sous sa marque « BRICO DEPOT » depuis 1993 avec 121 magasins en France et plus de 8000 salariés ; ladite marque a fréquemment été promue à travers de larges campagnes publicitaires et elle fait partie des marques préférées des français, et ce depuis de nombreuses années : lauréat de « Meilleures chaîne de magasins annuel » en France depuis 2014 dans la catégorie « Bricolage » ;
- Le Requérant exploite également un site web marchand accessible via le nom de domaine <bricotdepot.fr> vers lequel il fait rediriger plusieurs de ses noms de domaine tels que <forum-bricodepot.fr>, <bricodepot-alternance.com> et <bricodepot.eu> ;
- Le nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant car il est composé de la reprise à l'identique des termes « BRICO DEPOT » et du terme générique « enseigne », pouvant faire référence à une enseigne de la marque du Requérant, expression communément utilisée dans la vente pour désigner les différents magasins de bricolage ;
- Le nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> s'inscrit dans la stratégie de nommage du Requérant car il est construit de la même façon que ceux du portefeuille du Requérant avec la marque « BRICO DEPOT » suivie d'un tiret et d'un terme descriptif d'activité ;
- En septembre 2020, le Requérant reçoit un signalement de la part d'un de ses fournisseurs l'informant de l'utilisation du nom de domaine <bricodepot-enseigne.fr> pour :
 - Constituer les adresses électroniques suivantes : info@bricodepot-enseigne.fr et [initiale.nom]@bricodepot-enseigne.fr ;
 - Utiliser ses adresses électroniques pour contacter un fournisseur au nom d'une personne physique se présentant comme le responsable achat de la société Brico Depot aux fins d'obtenir des informations pour commander des produits « *en grande quantité* » ;
 - Signer le message en reproduisant la marque semi-figurative « BRICO DEPOT »

du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <bricodepot-enseigne.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 <bricodepot-enseigne.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 <bricodepot-enseigne.fr> au profit du Requérant, la société KINGFISHER INVESTISSEMENTS.

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 08 mars 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

