



DÉCISION DE L'AFNIC

leroymerlin-sa.fr

Demande n° FR-2021-02299

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GROUPE ADEO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : leroymerlin-sa.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 mai 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 3 mai 2021

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 15 février 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 2 mars 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 Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 1^{er} avril 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leroymerlin-sa.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 Kbis du 9 février 2021 de la société anonyme GROUPE ADEO immatriculée le 22 juillet 1986 sous le numéro 358 200 913 au R.C.S. de Lille Métropole ;
- Extrait Kbis du 9 février 2021 de la société anonyme LEROY MERLIN FRANCE immatriculée le 28 janvier 1998 sous le numéro 384 560 942 au R.C.S. de Lille Métropole ;
- Informations détaillées de la marque de l'Union européenne semi-figurative « LEROY MERLIN » numéro 011008281 enregistrée le 2 juillet 2012 par le Requérant pour les classes 1 à 9, 11, 12, 14, 16 à 22, 24 à 28, 31, 35 à 37, 40 à 42 et 44 ;
- Informations détaillées de la marque de l'Union européenne « LEROY MERLIN » numéro 010843597 enregistrée le 27 avril 2012 par le Requérant pour les classes 1 à 9, 11, 12, 14, 16 à 22, 24 à 28, 31, 35 à 37, 40 à 42 et 44 ;
- Extrait du 15 février 2021 de la base Whois du nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> enregistré le 3 mai 2020 sous diffusion restreinte ;
- Demande de divulgation de données personnelles du 10 février 2021 envoyée à l'Afnic par le représentant du Requérant concernant le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> ;
- Courriel de l'Afnic adressé le 11 février 2021 au représentant du Requérant en réponse à la demande de divulgation de données personnelles concernant le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> ;
- Liste de noms de domaine de 4 pages intégrant les termes « LEROY MERLIN » dont le Requérant et les entités de son groupe sont titulaires ;
- Article « Consommation : les dix enseignes préférées des Français. Decathlon, Leroy-Merlin, Action ou la Fnac : les nouvelles marques préférées des Français » paru le 6 juin 2019 sur le site web <https://lexpansion.lexpress.fr> ;
- 23 pages de résultats obtenus le 11 février 2021 après une recherche de marques « LEROY MERLIN » au nom du Requérant effectuée dans la base TMVIEW ;
- Profil LinkedIn d'un ancien employé d'une société du groupe du Requérant ;
- Extraits de la facture du 28 janvier 2021 de 20 pages du bureau d'enregistrement au Requérant relatives aux services relatifs aux noms de domaine intégrant les termes « LEROY MERLIN » dont le Requérant et les entités de son groupe sont titulaires ;
- Bon de commande du 26 mai 2020 de la société SA LEROY MERLIN FRANCE à un fournisseur espagnol ;
- Echanges de courriels du 13 mai 2020 entre un fournisseur espagnol et une personne :

- Se présentant comme un directeur de la société SA LEROY MERLIN FRANCE sise à l'adresse d'une société du groupe du Requêteur avec la reprise de ses coordonnées postales, son numéro SIREN et la reproduction de sa marque semi-figurative « LEROY MERLIN... ET VOS ENVIES PRENNENT VIE ! » ;
- Utilisant plusieurs adresses électroniques intégrant les termes « LEROY MERLIN » et notamment l'adresse infos@leroymerlin-sa.fr ;
- Aux fins d'obtenir des informations sur les produits dans l'objectif de passer plusieurs commandes.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« La société GROUPE ADEO, société anonyme à conseil d'administration au capital de 23.526.972,80 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 358 200 913, dont le siège social est situé 135 rue Sadi Carnot - CS0001, 59790 Ronchin, France (ci-après dénommée le "Requêteur") a pour activité la commercialisation d'éléments de bricolage et de décoration.

(Pièce n°1 : Kbis de GROUPE ADEO)

La société pionnière de GROUPE ADEO est la société LEROY MERLIN, créée en 1923.

(Pièce n 02 : Kbis de LEROY MERLIN)

LEROY MERLIN est aujourd'hui le premier grand magasin de bricolage et compte de très nombreux magasins dans le monde entier et notamment dans les pays suivants: [liste des pays]

Le Requêteur est propriétaire de très nombreuses marques composées des termes « LEROY MERLIN » et enregistrées dans le monde entier, et notamment de :

- la marque verbale de l'Union Européenne « LEROY MERLIN » n°110843597 déposée le 27 avril 2012 et enregistrée le 7 décembre 2012 en classes 01; 02 ; 03 ; 04 ; 05 ; 06 ; 07 ; 08 ; 09 ; 11 ; 12 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 31 ; 35 ; 36 ; 37 ; 40 ; 41 ; 42 et 44,

- la marque semi-figurative de l'Union Européenne [image] n°11008281 , déposée le 2 juillet 2012 et enregistrée le 2 octobre 2013 en classes 01; 02 ; 03 ; 04 ; 05 ; 06 ; 07 ; 08 ; 09; 11 ; 12 ; 14 ; 16 ; 17; 18 ; 19 ; 20; 21 ; 22 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27; 28 ; 31 ; 35 ; 36 ; 37; 40 ; 41 ' , 42 et 44.

(Pièce n o 3 : Listes des marques « LEROY MERLIN », marque verbale de l'Union Européenne « LEROY MERLIN » n°110843597 et marque semi-figurative de l'Union Européenne [image] n°11008281)

En outre, le Requêteur a activement et continuellement réservé des noms de domaine et est titulaire des noms de domaine suivants : [tableau listant les noms de domaine et leur date de réservation]

(Pièce n 4 : Liste complète des noms de domaine « LEROY MERLIN » et factures)

La réservation de tous ces noms de domaine est indispensable à la préservation de ses droits tant le Requêteur est victime d'agissements frauduleux de tiers.

Cependant, le Requêteur a eu la désagréable surprise de découvrir que le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> (ci-après dénommé le « Nom de Domaine Litigieux ») reprenant ses droits antérieurs sur le signe « LEROY MERLIN » avait été réservé le 3 mai 2020 par un tiers.

(Pièce n 5: 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 le Requêteur.

Par conséquent, le Requêteur 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 ce nom de domaine reproduit à l'identique ses droits antérieurs composés des signes « LEROY MERLIN »

En outre, le Requérant a découvert que le Nom de Domaine Litigieux était utilisé dans le cadre d'une vaste campagne de phishing dont il victime.

En effet, il apparaît que le 13 mai 2020, soit quelques jours à peine après la création dudit nom de domaine, un tiers a adressé un email depuis une messagerie associée à celui-ci à un fournisseur du Requérant afin de passer une commande de produits.

Ce tiers se faisait passer pour LEROY MERLIN et reproduisait dans son pavé de signature l'adresse email <info@leroymerlin-sa.fr> ainsi que le nom de Monsieur [prénom nom], ancien salarié de LEROY MERLIN et l'adresse du siège social de la société LEROY MERLIN ainsi que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

(Pièce n°6 : Email en date du 13 mai 2020 adressé au fournisseur de LEROY MERLIN

Pièce n o 7 : LinkedIn de Monsieur [prénom nom])

De faux bons de commande de LEROY MERLIN étaient attachés à cet email reproduisant les droits privatifs du Requérant et intégrant de nombreuses « fausses adresses » mails créées à partir de noms de domaine litigieux à l'encontre desquels le Requérant en train d'agir.

(Pièce n°8 : Faux bon de commande LEROY MERLIN)

Force est donc de constater que le compte de messagerie associé au nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> est utilisé dans le cadre d'une vaste campagne de phishing ayant des conséquences particulièrement préjudiciables pour le Requérant dans la mesure où certains de ses fournisseurs en ont été victimes.

Ayant constaté que les données concernant le titulaire du Nom de Domaine Litigieux étaient anonymisées, le Requérant a, le 10 février 2021 transmis au service de l'AFNIC une demande de divulgation de données personnelles du registrant

(Pièce n°9 : Demande de levée d'anonymat en date du 10 février 2021)

Constatant le bien-fondé de cette demande, l'AFNIC a, dès le lendemain (le 11 février 2021), transmis les coordonnées du titulaire du Nom de Domaine Litigieux au conseil du Requérant, à savoir

Contact : [anonymisation]

Adresse : [anonymisation]

Adresse : [anonymisation]

Pays : [anonymisation]

Téléphone : [anonymisation]

Courriel : [anonymisation]

(Pièce no 10: Réponse AFNIC en date du 11 février 2021)

Cela a permis au Requérant de constater que la campagne de phishing est très organisée puisque la personne ayant réservé ce nom de domaine l'a fait au nom d'un ancien salarié de la société LEROY MERLIN, à savoir Monsieur [prénom nom].

De plus, l'adresse renseignée est celle de la société LEROY MERLIN.

Or, ce nom de domaine n'a jamais été réservé par le Requérant.

Compte tenu de ces éléments, le Requérant n'a pas d'autre choix que de mettre en œuvre la présente procédure SY RELI afin d'obtenir le transfert à son bénéfice du Nom de Domaine Litigieux

Conformément à l'article L45-6 du 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, le Requéant entend démontrer successivement

- qu'il dispose d'un intérêt à agir (I)
- que le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (II)
- que le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (III).

I) L'intérêt à agir du Requéant

Comme indiqué ci-dessus, le Requéant est titulaire de nombreuses marques françaises, de l'Union Européenne et internationales composées des éléments verbaux « LEROY MERLIN » seuls et/ou auxquels d'autres éléments figuratifs et/ou verbaux ont été adjoints.

Le Requéant est notamment titulaire de

- la marque verbale de l'Union Européenne « LEROY MERLIN » n°110843597 déposée le 27 avril 2012 et enregistrée le 7 décembre 2012 en classes 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 35; 36; 37; 40; 41; 42 et 44,

- la marque semi-figurative de l'Union Européenne [image] n° 1 1008281, déposée le 2 juillet 2012 et enregistrée le 2 octobre 2013 en classes 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 35; 36; 37; 40; 41; 42 et

(Pièce n° 3: Marques « LEROY MERLIN » Listes des marques « LEROY MERLIN », marque verbale de l'Union Européenne « LEROY MERLIN » n° 10843597 et marque semi-figurative de l'Union

Européenne [image] n°11008281)

- des nombreux noms de domaine composés du terme "LEROY MERLIN" susmentionnés. (Pièce n°4 : Liste complète des noms de domaine « LEROY MERLIN » et factures)

Tous ces éléments et notamment la titularité de ces différents actifs incorporels démontrent l'existence d'un intérêt à agir du Requéant.

En ce sens :

- dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <airfranc.fr> (Demande n° FR-201400858), le Collège a considéré que le requérant justifiait d'un intérêt à agir dans la mesure où il justifiait de l'existence :

- o de différentes marques et notamment de

- « La marque française « AIR FRANCE » numéro 1703113 enregistrée le 31 octobre 1991 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45

- La marque internationale « AIR FRANCE », ne désignant pas la France, numéro 414038 enregistrée le 21 mars 1975 et régulièrement renouvelé pour les classes 12; 16; 21 et 39,

- o de différents noms de domaine et notamment de

- « <airfrance.fr> réservé le 23 mai 1995

- « <airefrance.com> réservé le 14 Juin 2012 »

En l'espèce, les pièces fournies par le Requéant pour justifier de son intérêt à agir sont les mêmes que dans les décisions susvisées.

En effet, celui-ci verse des marques et des noms de domaine antérieurs au Nom de Domaine Litigieux et notamment:

- la marque verbale de l'Union Européenne « LEROY MERLIN » n°10843597 déposée le 27 avril 2012 et enregistrée le 7 décembre 2012 en classes 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 35; 36; 37; 40; 41; 42 et 44;

- la marque semi-figurative de l'Union Européenne [image] n°11008281, déposée le 2 juillet 2012 et enregistrée le 2 octobre 2013 en classes 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 35; 36; 37; 40; 41; 42 et 44;

(Pièce n° 03: Listes des marques « LEROY MERLIN », marque verbale de l'Union Européenne « LEROY MERLIN » n°10843597 et marque semi-figurative de l'Union Européenne [image] n°11008281)

- le nom de domaine <leroymerlin.com> enregistré le 13 septembre 1996 et les autres nombreux noms de domaine dont il est titulaire.
(Pièce n°4: Liste complète des noms de domaine « LEROY MERLIN » et factures)

Compte tenu de ces éléments, il est donc indéniable que le Requéant 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 du Requéant.

II) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant

En vertu des articles L713-2 et L713-3 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 lesquels la marque antérieure est protégée.

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

- les noms de domaine composés du terme « LEROY MERLIN » détenus par le Requéant et plus précisément le nom de domaine « leroymerlin.com » ;
- les marques françaises, de l'Union Européenne et internationales antérieures « LEROY MERLIN » dont le Requéant est titulaire.

Ces fortes ressemblances se caractérisent par de nombreuses similitudes visuelles et phonétiques:

Visuellement les similitudes résultent de l'identité de nombreuses lettres. En effet, onze des treize lettres composant le Nom de Domaine Litigieux sont reprises dans un ordre strictement identique à celles de droits antérieurs du Requéant. En effet, le Nom de Domaine Litigieux reprend le « L », « E », « R », « O », « Y », « M », « E », « R », « L », « I » et « N » et, ce strictement dans le même ordre.

Par conséquent, la seule différence résulte dans l'adjonction de l'élément « -sa » en terminaison.

Or cet élément qui fait référence à la forme sociale de la société LEROY MERLIN, filiale du Requéant, n'est pas suffisant pour neutraliser les similitudes visuelles entre les droits antérieurs du Requéant et le Nom de Domaine Litigieux comme l'AFNIC a d'ailleurs eu l'occasion de le rappeler dans des décisions similaires.

Ainsi, à titre d'exemple, dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <korian-sa.fr> (Demande n° FR-2020-02211) et dans lequel seul l'élément « -sa » avait été rajouté, l'AFNIC a constaté que

« (...) le nom de domaine <korian-sa.fr> est similaire aux marques antérieures « KORIAN » du Requéant et notamment à la marque française « KORIAN » numéro 3432962 enregistrée le 6 juin 2006 et dûment renouvelée pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41, 43 et 44 car il est composé de la marque « KORIAN » reprise à l'identique et du terme « SA » pouvant faire référence à la forme juridique du Requéant, société anonyme ou « SA ».

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

Phonétiquement : les similitudes résultent de la stricte identité des quatre premières syllabes, à savoir [LEI], [ROY], [MER], [LIN].

La seule différence réside dans l'adjonction de l'élément « -sa » en terminaison.

Or, la jurisprudence ne cesse de rappeler que la différence d'une seule syllabe ne saurait remettre en cause l'existence de similitudes phonétiques entre les signes.

Ces similitudes visuelles et phonétiques ont pour effet de créer un risque de confusion dans l'esprit du public et ce d'autant plus que le Nom de Domaine Litigieux a été réservé dans ce but précis car il est utilisé dans le cadre d'une campagne de phishing.

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 du Requéant et ne change pas l'impression générale que le Nom de Domaine Litigieux appartient au Requéant.

De plus, le recours à l'extension « FR » alors que la France est la zone d'activité du Requéant, accroît d'avantage le risque de confusion.

En ce sens, l'AFNIC a considéré à de nombreuses reprises que l'enregistrement d'un nom de domaine quasi identique est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du

requérant et notamment dans les décisions suivantes :

Décision SYRELI de l'AFNIC — Demande no FR-2017-01296 concernant le nom de domaine <nauroto.fr>

Dans cette décision, le Collège a constaté que :

« le nom de domaine <nauroto.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « NORAUTO » numéro 1570467 enregistré le 29 juin 1989 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 1 à 4, 6 à 9, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 28, 34 à 37 et 39 à 45.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société NORAUTO INTERNATIONAL ».

Décision SYRELI de l'AFNIC — Demande n° FR-2013-00400 concernant le nom de domaine <groupma.fr>

Dans cette affaire, la différence entre le nom de domaine litigieux et les droits antérieurs du requérant consistait en la suppression de la lettre « A » ce qui entraînait phonétiquement la disparition d'une syllabe à savoir [PA].

Malgré cette différence, le Collège a constaté que :

« le nom de domaine <groupma.fr> est similaire à la marque française antérieure « GROUPAMA » n o 1481901 enregistrée le 5 août 1988 par le Requérant et régulièrement renouvelée.

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

Compte tenu des éléments susmentionnés, l'AFNIC constatera que le Nom de Domaine Litigieux, qui est similaire aux droits antérieurs du Requérant, est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de ce dernier.

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

A) Le titulaire 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

o 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

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

o 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, il apparaît que le titulaire renseigné en tant que registrar du Nom de Domaine Litigieux n'est pas la véritable personne ayant procédé à l'enregistrement de celui-ci.

En effet selon les informations transmises par l'AFNIC à la suite de la demande de levée d'anonymat, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux serait :

Contact : [anonymisation]

Adresse : [anonymisation]

Adresse : [anonymisation]

Pays : [anonymisation]

Téléphone : [anonymisation]

Courriel : [anonymisation]

Or, Monsieur [prénom nom] est le nom d'un ancien salarié de la société LEROY MERLIN et l'adresse renseignée et celle de la société LEROY MERLIN.

(Pièce n° 7 : LinkedIn de Monsieur [prénom nom]; Pièce n° 2 : Kbis société LEROY MERLIN)

La réservation du Nom de Domaine Litigieux sous une fausse identité et afin de l'utiliser dans le cadre d'une campagne de phishing démontre que le véritable titulaire n'a pas d'intérêt légitime. Bien au contraire, cela montre que la réservation de ce nom de domaine a été animée par une intention

frauduleuse.

Par ailleurs, le Requéranant n'a jamais autorisé un tiers à réserver le Nom de Domaine Litigieux. Il n'existe donc aucune relation d'affaires entre le Requéranant et le véritable titulaire.

Le véritable titulaire a ainsi procédé de son propre chef à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux, en fraude de droits antérieurs du Requéranant.

En ce sens, dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <secure-creditagricole.fr> (Demande n° FR-2020-02210), l'AFNIC a constaté que

« - Le Requéranant indique que le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <secure-creditagricole.fr> ;

- Le Requéranant déclare qu'il n'existe aucune relation d'affaires entre lui et le Titulaire ;

- Le Requéranant se présente comme le leader français en banque de proximité et l'une des plus grandes banques en Europe ; avec 51 millions de clients et 142 000 collaborateurs à travers le monde, il est le premier financeur de l'économie française et acteur majeur européen qui assiste les projets de ses clients en France et à l'international, dans tous les domaines de la banque et métiers associés ;

- Sur le site web vers lequel renvoie son nom de domaine <credit-agricole.fr>, le Requéranant permet à ses clients d'être informés des produits et services et de gérer leurs comptes bancaires en ligne

- La page spécifique « ACCEDER A MES COMPTES » du site web du Requéranant est dédiée à l'accès à l'espace client sécurisé depuis lequel les internautes clients du Requéranant peuvent accéder à leurs comptes bancaires personnels ;

- Le Requéranant est titulaire des marques antérieures « CREDIT AGRICOLE » et notamment à la marque française « CREDIT AGRICOLE » numéro 3409890 enregistrée le 8 février 2006 et dûment renouvelée pour la classe 36 ,

- Le nom de domaine <secure-creditagricole.fr> est constitué des termes « CREDIT AGRICOLE », identiques à la marque antérieure du Requéranant, précédés du terme anglais « secure » couramment employé pour qualifier ce qui est sûr, de confiance, sécurisé et pouvant en l'occurrence faire référence à la sécurité bancaire ;

- Le nom de domaine <secure-creditagricole.fr> renvoie vers une page web de connexion titrée « ACCEDER A MES COMPTES » imitant l'espace sécurisé du site officiel du Requéranant ; cette composition du nom de domaine associée à l'imitation du site officiel est une pratique permettant le « phishing » ou hameçonnage ayant pour but de récupérer des données personnelles sur internet ;

- Le Titulaire n'a pas apporté de réponse.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéranant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <secure-creditagricole.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Le Collège a donc conclu que le Requéranant 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 <secure-creditagricole.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE ».

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Titulaire ne dispose pas d'un intérêt légitime sur le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr>.

B) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé 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. 452 le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine

o 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 ,

o 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

o 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 ».

Comme évoqué précédemment :

- le Nom de Domaine Litigieux a été réservé sous une fausse identité à savoir l'identité d'un ancien salarié de la société LEROY MERLIN ce qui ne permet pas une identification directe de la personne l'ayant véritablement réservé ;

- le Requérant et plus particulièrement la marque « LEROY MERLIN » bénéficient d'une notoriété très importante en France. La marque « LEROY MERLIN » fait notamment partie des dix marques préférées des français

(Pièce n° 11: Article de l'Express listant les dix sociétés préférées des français)

- l'adresse email <info@leroymerlin-sa.fr> a été créée à partir du nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> et est reproduite dans le pavé de signature d'un email envoyé dans le cadre d'une campagne de phishing dont l'objectif est de tromper les fournisseurs du Requérant en passant des commandes de produits qui seront livrés ailleurs que chez le Requérant ;

(Pièce n°6 : Email adressé au fournisseur de LEROY MERLIN Pièce n°8 : Faux bon de commande LEROY MERLIN)

- le Nom de Domaine Litigieux a été réservé dans le but de créer la confusion dans l'esprit des fournisseurs du Requérant.

En d'autres termes, la réservation du Nom de Domaine Litigieux entre dans le cadre d'une campagne de phishing à l'encontre du Requérant et de la société LEROY MERLIN ce qui leur est particulièrement préjudiciable.

Cette situation est d'autant plus préjudiciable aux fournisseurs du Requérant et de la société LEROY MERLIN qui ont livré des produits mais qui ne seront jamais payés.

Le véritable titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'hésite à exploiter la renommée du Requérant et de la société LEROY MERLIN pour tromper les fournisseurs et détourner des produits.

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

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

Ainsi compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est demandé à l'AFNIC de constater que le Requérant a rapporté la preuve qu'il dispose d'un intérêt à agir, que le Nom de Domaine Litigieux est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que le Titulaire 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 <leroymerlin-sa.fr> au profit du Requérant.

[Liste des pièces]..».

Le Requérant 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 Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> est similaire aux marques du Requérant suivantes :

- La marque de l'Union européenne semi-figurative « LEROY MERLIN » numéro 011008281 enregistrée le 2 juillet 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 ;
- La marque 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.

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 <leroymerlin-sa.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure « 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 et du terme « SA » pouvant faire référence à la forme juridique du Requérant, société anonyme ou « SA ».

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, 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 Requérant exploite au soutien de son activité de nombreux noms de domaine et marques intégrant les termes « LEROY MERLIN » ;
- Le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> reprend à l'identique la marque antérieure « LEROY MERLIN » du Requérant associée au terme « SA » pouvant faire référence à la forme juridique du Requérant, société anonyme ou « SA » ;
- Le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> est enregistré sous l'identité d'un ancien salarié du Requérant domicilié à l'adresse postale correspondant à celle du siège d'une des entités du groupe du Requérant, la société LEROY MERLIN FRANCE ;
- Le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> est utilisé pour créer l'adresse électronique de contact infos@leroymerlin-sa.fr figurant dans le pavé de signature de courriels d'échanges avec un fournisseur :
 - Pour le contacter en se faisant passer pour un directeur de la société SA LEROY MERLIN FRANCE sise à l'adresse d'une société du groupe du Requérant, la société LEROY MERLIN France, avec la reprise de ses coordonnées postales, son

numéro SIREN et la reproduction de sa marque semi-figurative « LEROY MERLIN... ET VOS ENVIES PRENNENT VIE ! » ;

- Pour obtenir des informations sur les produits du fournisseur dans l'objectif de lui passer plusieurs commandes.

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 <leroymerlin-sa.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 <leroymerlin-sa.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 <leroymerlin-sa.fr> au profit du Requérant, 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 06 avril 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

