



DÉCISION DE L'AFNIC

leroymerlin-group.fr

Demande n° FR-2021-02342

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 : leroymerlin-group.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 février 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 27 février 2022

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 mars 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 6 avril 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), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 6 mai 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leroym Merlin-group.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 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 LEROY MERLIN France immatriculée le 28 janvier 1998 sous le numéro 384 560 942 au R.C.S. de Lille Métropole et ayant pour enseigne « LEROY MERLIN » ;
- Informations détaillées de la marque semi-figurative de l'Union européenne « 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 verbale 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 16 mars 2021 de la base Whois du nom de domaine <leroym Merlin-group.fr> enregistré le 27 février 2021 sous diffusion restreinte ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 17 mars 2021 envoyé à l'Afnic et la réponse de cette dernière concernant le nom de domaine <leroym Merlin-group.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> ;
- Extraits de la facture du 28 janvier 2021 de 10 pages du bureau d'enregistrement au Requérant relatives aux services concernant des noms de domaine intégrant les termes « LEROY MERLIN » dont le Requérant et les entités de son groupe sont titulaires ;
- Captures d'écran du 18 mars 2021 de pages web du site <https://www.johnlewis.com> ;
- Argumentation du représentant du Requérant dans le cadre de la plainte Syreli déposée pour :
 - Le nom de domaine <leroym Merlin-supply.fr> ;
 - Le nom de domaine <leroym Merlin-sa.fr> ;

- Plaintes déposées par le Requéant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, fournies en langue anglaise, concernant :
 - Le nom de domaine <leroym Merlin-sagroup.com> ;
 - Le nom de domaine <leroym Merlin-sagroups.com> ;
 - Le nom de domaine <leroym Merlin-sagroupes.online>
- Lettre de mise en demeure du 18 mars 2021, en langue anglaise, adressée par le représentant du Requéant au Titulaire concernant le nom de domaine <leroym Merlin-group.fr>.

Dans sa demande, le Requéant 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 "Requéant") 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°2 : 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 :

- France
- Portugal
- Brésil
- Espagne
- Pologne
- Italie
- Chine
- Russie
- Grèce
- Ukraine
- Roumanie
- Turquie
- Chypre.

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



En outre, le Requérant 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 Requérant est victime d'agissements frauduleux de tiers.

Cependant, le Requérant a eu la désagréable surprise de découvrir que le nom de domaine <leroymerlin-group.fr> (ci-après dénommé le «Nom de Domaine Litigieux») reprenant ses droits antérieurs sur le signe « LEROY MERLIN » avait été réservé le 27 février 2021 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 Requérant.

Par conséquent, le Requérant 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 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-sagroup.com>;
- <leroymerlin-sagroups.com>;
- <leroymerlin-sagroupes.online>.

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

(Pièce n°6:Plainte SYRELI pour le nom de domaine <leroymerlin-supply.fr>Pièce n°7:Plainte SYRELI pour le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr>Pièce n°8: Plainte UDRP pour le nom de domaine<leroymerlin-sagroup.com>Pièce n°9: Plainte UDRP pour le nom de domaine <leroymerlin-sagroups.com>Pièce n°10: Plainte UDRP pour le nom de domaine <leroymerlin-sagroupes.online>)

C'est pourquoi le Requérant craint que le nom de domaine <leroymerlin-group.fr> puisse être utilisé dans cette même campagne de phishing dans la mesure où il est similaire à des noms de domaine utilisés dans le cadre de cette campagne.

Ayant constaté que les données concernant le titulaire du Nom de Domaine Litigieux étaient anonymisées, le Requérant a, le 17 mars 2021, transmis au service de l'AFNIC une demande de divulgation de données personnelles du registrant.

(Pièce n°11: Demande de levée d'anonymat en date du 17 mars 2021)

Constatant le bien-fondé de cette demande, l'AFNIC a, le jour même, transmis les coordonnées du titulaire du Nom de Domaine Litigieux au conseil du Requérant, à savoir: [Anonymisation]

(Pièce n°12: Réponse AFNIC en date du 17mars2021)

Bien que n'ayant aucune connaissance du titulaire du Nom de Domaine Litigieux, une lettre de mise en demeure lui a été envoyée afin de trouver un accord et éviter tout litige. Toutefois, cette correspondance est restée sans effet.

(Pièce n°13: Lettre de mise en demeure envoyée par courriel au titulaire du Nom de Domaine Litigieux en date du 18 mars 2021)

Conformément à l'article L.45-6 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-group.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°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  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° 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  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-2014-00858), 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:
 - «La marque française «AIRFRANCE» 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;
 - 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 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°3: Listes des marques «LEROY MERLIN», marque verbale de l'Union Européenne



«LEROY MERLIN» n°10843597 et marque semi-figurative de l'Union Européenne 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 Requêteur 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 Requêteur.

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

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 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 Requêteur et plus précisément le nom de domaine «leroymerlin.com»;
- les marques françaises, de l'Union Européenne et internationales antérieures «LEROY MERLIN» dont le Requêteur 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 seize lettres composant le Nom de Domaine Litigieux sont reprises dans un ordre strictement identique à celles de droits antérieurs du Requêteur. 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 «-group» en terminaison.

Or ce terme anglais est utilisé pour désigner l'ensemble que forment plusieurs sociétés, ce qui n'est pas suffisant pour neutraliser les similitudes visuelles entre les droits antérieurs du Requêteur et le Nom de Domaine Litigieux comme l'AFNIC a d'ailleurs eu l'occasion de le rappeler dans les décisions suivantes:

- dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <conforamagroup.fr> (Demande n°FR-2020-01994) et dans lequel seul l'élément «group» avait été rajouté, l'AFNIC a

constaté que:

« (...) Le Collège constate que le nom de domaine <conforamagroup.fr> est similaire à la marque française antérieure « CONFORAMA » numéro 1513512 enregistrée le 8 février 1989 dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 1 à 42 car il est composé de la marque « CONFORAMA » dans son intégralité et du terme anglais « group » lequel est généralement utilisé pour faire référence à une entreprise dans sa globalité. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société CONFORAMA HOLDING.».

- dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <picardgroup.fr> (Demande n°FR-2020-01991) et dans lequel seul l'élément « group » avait été rajouté, l'AFNIC a constaté que :

«Le Collège constate que le nom de domaine <picardgroup.fr> est similaire à la marque française antérieure « PICARD » numéro 1585253 enregistrée par le Requérant le 6 avril 1990 et régulièrement renouvelée pour les classes 9 et 38 car il est composé de la marque « PICARD » reprise à l'identique et du terme anglais « group » lequel est généralement utilisé pour faire référence à un ensemble que forment plusieurs sociétés.

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

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

La seule différence réside dans l'adjonction de l'élément «-group» 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.

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

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

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.

II) 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 :

- 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 ; ou 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 Nom de Domaine Litigieux est inactif;
- le Nom de Domaine Litigieux crée nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du public compte tenu des similarités précédemment démontrées;
- le titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'est pas connu sous le nom «LEROY MERLIN».

Compte tenu de ces éléments, le titulaire ne justifie pas d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux.

*De plus, 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 : [Anonymisation]
Cependant les informations fournies semblent constituer une fausse identité. Le courriel semble correspondre à un courriel faisant référence aux magasins de la société londonienne John Lewis & Partners. En effet, le nom de la société est repris dans le courriel par l'élément «johnlewis» et le terme «stores» signifie magasins en anglais.*

(Pièce n°14:copie de la page du site <https://www.johnlewis.com>)

De plus, le numéro de téléphone fourni est un numéro non attribué. Ainsi, le Requéant ne peut pas identifier le titulaire du Nom de Domaine litigieux. L'utilisation d'une fausse identité démontre clairement l'absence d'intérêt légitime du titulaire du Nom de Domaine Litigieux.

Par conséquent, il apparaît que le Requéant n'a jamais autorisé un tiers à réserver le Nom de Domaine Litigieux.

Ainsi, il n'existe aucune relation d'affaires entre le Requéant 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 Requéant.

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

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

Le Requéant 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 Requéant 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 Requéant est dédiée à l'accès à l'espace client sécurisé depuis lequel les internautes clients du Requéant peuvent accéder à leurs comptes bancaires personnels ;

Le Requéant est titulaire des marques antérieures « CREDIT AGRICOLE » et notamment à la marque française « CREDIT AGRICOLE » numéro 3409890 enregistrée le 8 février 2006et 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 Requéant, 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 Requéant ; 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 Requérent permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <secure-creditagricole.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérent en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Le Collège a donc conclu que le Requérent 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-group.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. 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 ».*

Comme évoqué précédemment:

- le Nom de Domaine Litigieux a été réservé sous une identité incertaine ce qui ne permet pas une identification directe de la personne l'ayant véritablement réservé;*
- le Requérent 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°15:Article de l'Express listant les dix sociétés préférées des français)

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

Par ailleurs et comme évoqué précédemment, 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 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>;*

- <leroym Merlin-sagroup.com>;
- <leroym Merlin-sagroups.com>;-
- <leroym Merlin-sagroupes.online>.

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

Pièce n°6: Plainte SYRELI pour le nom de domaine <supply-leroym Merlin.fr>Pièce n°7:Plainte SYRELI pour le nom de domaine <leroym Merlin-sa.fr>Pièce n°8: Plainte UDRP pour le nom de domaine<leroym Merlin-sagroup.com>Pièce n°9: Plainte UDRP pour le nom de domaine <leroym Merlin-sagroups.com>Pièce n°10: Plainte UDRP pour le nom de domaine <leroym Merlin-sagroupes.online>)

Or, le Nom de Domaine Litigieux est proche de ces noms de domaine.

C'est pourquoi le Requé rant a toutes les raisons de craindre que le nom de domaine <leroym Merlin-group.fr> puisse être utilisé dans le cadre de cette même campagne de phishing.

Par ailleurs, le Nom de Domaine Litigieux ne fait pas l'objet d'une exploitation effective.

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 <leroym Merlin-group.fr>a été réservé et est exploité de mauvaise foi, au détriment des droits antérieurs du Requé rant.

Ainsi compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est demandé à l'AFNIC de constater que le Requé rant 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.45duCPCE, il est demandé à l'AFNIC de prononcer le transfert du nom de domaine <leroym Merlin-group.fr>au profit du Requé rant.»

Le Requé rant 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 Requé rant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requé rant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <leroym Merlin-group.fr> est similaire aux marques du

Requérant suivantes :

- 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 à 22, 24 à 28, 31, 35 à 37, 40 à 42 et 44 ;
- La marque verbale 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-group.fr> 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.

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 détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <leroymerlin-group.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui.

- Sur la preuve de la mauvaise foi

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-group.fr> reprend à l'identique la marque antérieure « LEROY MERLIN » du Requérant associée au terme anglais « group », pouvant faire référence à l'ensemble des sociétés du Requérant, le GROUPE ADEO ;
- Le Requérant indique que le nom de domaine <leroymerlin-group.fr> est susceptible d'être utilisé dans le cadre d'une « campagne de phishing » ; cependant, il n'apporte aucune preuve au soutien de cette prétention.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <leroymerlin-group.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <leroymerlin-group.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-group.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 11 mai 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

