

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

leroymerlin-studio.fr

Demande n° FR-2021-02635



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GROUPE ADEO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : leroym Merlin-studio.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 6 août 2021 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 6 août 2022

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 décembre 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.
- o Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 4 janvier 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 janvier 2022.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 4 février 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leroym Merlin-studio.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 » ;
- Notice 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 ;
- Notice 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 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « LEROY MERLIN Studio » numéro 4747709 enregistrée le 24 mars 2021 par la société LEROY MERLIN FRANCE pour les classes 1 à 12, 14, 16 à 22, 24 à 28, 31, 35 à 37, 39, 40 à 42 et 44 ;
- Résultats exportés le 11 février 2021 après une recherche effectuée sur la base TMview concernant les marques « leroym Merlin » enregistrées par le Requérant ;
- Extrait du 18 août 2021 de la base Whois du nom de domaine <leroymerlin-studio.fr> enregistré le 6 août 2021 sous diffusion restreinte ;
- Courrier et formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 16 août 2021 envoyé à l'Afnic concernant le nom de domaine <leroymerlin-studio.fr> et la réponse de cette dernière ;
- Captures d'écran du 18 août 2021 de pages extraites du site web <https://www.buy-the-best-offers.com> ;
- 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 » paru le 6 juin 2019 sur le site web <https://lexpansion.lexpress.fr> ;
- Page wikipédia dédiée à [Prénom Nom du Titulaire] ;
- Traduction du terme [Prénom Nom du Titulaire] issue du Cambridge Dictionary ;
- Diverses factures du bureau d'enregistrement adressées 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 ;
- Résultats obtenus le 18 août 2021 après une recherche sur le terme « [adresse du Titulaire] » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
  - N°FR-2021-02286 concernant le nom de domaine <action-logements.fr> rendue le 1<sup>er</sup> avril 2021 ;
  - N°FR-2020-02086 concernant le nom de domaine <la-belle-iloise.fr> rendue le 7 septembre 2020 ;
  - N°FR-2021-02300 concernant le nom de domaine <leroymerlin-supply.fr> rendue le 6 avril 2021 ;
  - N°FR-2021-02301 concernant le nom de domaine <supply-leroymerlin.fr> rendue le 6 avril 2021 ;
  - N°FR-2021-02342 concernant le nom de domaine <leroymerlin-group.fr> rendue le 11 mai 2021 ;
  - N°FR-2019-01766 concernant le nom de domaine <lanvinfashion.fr> rendue le 5 avril 2019 ;
  - N°FR-2014-00858 concernant le nom de domaine <airfranc.fr> rendue le 10

- février 2015 ;
- N° FR-2021-02299 concernant le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> rendue le 6 avril 2021 ;
  - N° FR-2019-01759 concernant le nom de domaine <eurosportshop.fr> rendue le 29 mars 2019 ;
  - N° FR-2021-02253 concernant le nom de domaine < boutiquecolas.fr> rendue le 9 mars 2021.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation sans le tableau]**

« 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 « Requérant ») 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
- Chypre.

Le Requérant 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 : Liste des marques « LEROY MERLIN », marque verbale de l'Union Européenne


« LEROY MERLIN » n°10843597 et marque semi-figurative de l'Union Européenne  n°11008281)

En outre, la société LEROY MERLIN est titulaire de :

 **LEROY MERLIN**

- la marque semi-figurative française  **Studio** n°4747709, déposée le 24 mars 2021 et enregistrée le 30 juillet 2021 en classes 01 ; 02 ; 03 ; 04 ; 05 ; 06 ; 07 ; 08 ; 09 ; 10 ; 11 ; 12 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 31 ; 35 ; 36 ; 37 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 et 44 ;

 **LEROY MERLIN**

(Pièce n° 4 : Extrait INPI de la fiche marque  **Studio** n°4747709)  
- du nom de domaine <leroymerlinstudio.fr>, réservé le 16 avril 2020.

Le Réquérant a activement et continuellement réservés des noms de domaine et est titulaire des noms de domaine suivants :

[Tableau de noms de domaine]

(Pièce n°5 : 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-studio.fr> (ci-après dénommé le « Nom de Domaine Litigieux ») reprenant ses droits antérieurs avait été réservé le 6 août 2021 par un tiers.

(Pièce n°6: Whois du Nom de Domaine Litigieux)

Le Nom de Domaine Litigieux est actif et reroute vers un site de comparatifs de vente de CBD, c'est-à-dire d'une substance présente dans le cannabis.

(Pièce n°7: Extrait du site internet litigieux vers lequel reroute le 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.

En outre, il est évident que, ce faisant, le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a cherché à tirer un profit matériel de la notoriété du 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 » et « LEROY MERLIN STUDIO ».

Ayant constaté que les données concernant le titulaire du Nom de Domaine Litigieux étaient anonymisées, le Requérant a, le 16 août 2021, transmis au service de l'AFNIC une demande de divulgation de données personnelles du registrant.

(Pièce n°8 : Demande de levée d'anonymat en date du 16 août 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°9 : Réponse AFNIC en date du 16 août 2021)

Une analyse de ces coordonnées révèle que l'intégralité des informations communiquées sont fausses.

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

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 Requéran est entend démontrer successivement :


- qu'il dispose d'un intérêt à agir (I) ;
- que le nom de domaine <leroymerlin-studio.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 Requéran

Comme indiqué ci-dessus, le Requéran 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 Requéran 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 : Liste 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°5 : Liste complète des noms de domaine « LEROY MERLIN » et factures)

En outre, la société LEROY MERLIN est titulaire de:

- la marque semi-figurative française  **Studio** n°4747709, déposée le 24 mars 2021 et enregistrée le 30 juillet 2021 en classes 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42;

(Pièce n° 4 : Extrait INPI de la fiche marque  **Studio** n°4747709)

- du nom de domaine <leroymerlinstudio.fr>, réservé le 16 avril 2020.

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

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 :

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 ;

(Pièce n°10 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2014-00858 concernant le nom de domaine <airfranc.fr>)

- dans la décision SYRELI faisant suite à une plainte déposée par le Requérant et concernant le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr> (Demande n°FR-2021-02299), 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 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.

o de différents noms de domaine antérieurs composés du terme « LEROY MERLIN » ;

(Pièce n°11 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2021-02299 concernant le nom de domaine <leroymerlin-sa.fr>)

- dans la décision SYRELI faisant suite à une plainte déposée par le Requérant et concernant le nom de domaine <leroymerlin-supply.fr> (Demande n°FR-2021-02300), 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 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.

o de différents noms de domaine antérieurs composés du terme « LEROY MERLIN » ;

(Pièce n°12 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2021-02300 concernant le nom de domaine <leroymerlin-supply.fr>)

- dans la décision SYRELI faisant suite à une plainte déposée par le Requérant et concernant le nom de domaine <supply-leroymerlin.fr> (Demande n°FR-2021-02301), 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 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.

o de différents noms de domaine antérieurs composés du terme « LEROY MERLIN » ;

(Pièce n°13 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2021-02301 concernant le nom de domaine <supply-leroymerlin.fr>)

- dans la décision SYRELI faisant suite à une plainte déposée par le Requérant et concernant

le nom de domaine <leroymerlin-group.fr> (Demande n°FR-2021-02342), le collège a considéré que le Requéranant justifiait d'un intérêt à agir dans la mesure où il justifiait de l'existence :

o de différentes marques et notamment de :

▪ 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.


o de différents noms de domaine antérieurs composés du terme « LEROY MERLIN » ;

(Pièce n°14 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2021-02342 concernant le nom de domaine <leroymerlin-group.fr>)


En l'espèce, les pièces fournies par le Requéranant 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 : Liste des marques « LEROY MERLIN », marque verbale de l'Union Européenne

« LEROY MERLIN » n°10843597 et marque semi-figurative de l'Union Européenne  n°11008281)

- la marque semi-figurative française  **LEROY MERLIN**  n°4747709, déposée le 24 mars 2021 et enregistrée le 30 juillet 2021 en classes 01 ; 02 ; 03 ; 04 ; 05 ; 06 ; 07 ; 08 ; 09 ; 10 ; 11 ; 12 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 31 ; 35 ; 36 ; 37 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 et 44.

(Pièce n° 4 : Extrait INPI de la fiche marque  **LEROY MERLIN**  n°4747709)

- le nom de domaine <leroymerlin.com> enregistré le 13 septembre 1996 et les autres nombreux noms de domaine dont le GROUPE ADEO est titulaire.

(Pièce n°5: Liste complète des noms de domaine « LEROY MERLIN » et factures)

Compte tenu de ces éléments, et comme dans les récentes décisions rendues par l'AFNIC suite aux plaintes déposées par le Requéranant à l'encontre des noms de domaine <leroymerlin-sa.fr>, <leroymerlin-supply.fr>, <supply-leroymerlin.fr>, il est indéniable que le Requéranant 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 Requéranant.

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

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 Requérant et plus précisément le nom de domaine « leroym Merlin.com » ;
- les marques françaises, de l'Union Européenne et internationales antérieures « LEROY MERLIN » dont le Requérant est titulaire ;
- la marque française antérieure dont la société LEROYMERLIN 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 dix-sept lettres composant le Nom de Domaine Litigieux sont reprises dans un ordre strictement identique à celles de droits antérieurs du Requérant. 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 « -studio » en terminaison.

Or, ce terme, qui signifie « local » ou « atelier », est un terme purement descriptif et n'est pas suffisant pour neutraliser les similitudes visuelles entre les droits antérieurs du Requérant 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'exemples concernant des noms de domaine à l'encontre desquels le Requérant a déposé plainte :

- dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <leroym Merlin-sa.fr> (Demande n°FR-2021-02299), et dans lequel seul l'élément « sa » avait été rajouté, l'AFNIC a constaté que :

« Le Collège constate que le nom de domaine <leroym Merlin-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 ».

et a, en conséquence, ordonné le transfert dudit nom de domaine au Requérant ;

(Pièce n°11 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2021-02299 concernant le nom de domaine <leroym Merlin-sa.fr>)

- dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <leroym Merlin-supply.fr> (Demande n°FR-2021-02300), et dans lequel seul l'élément « supply » avait été rajouté, l'AFNIC a constaté que :

« Le Collège constate que le nom de domaine 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 anglais « SUPPLY » signifiant en français « fournir » et pouvant faire référence au département « fournisseurs » du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte

aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant ».

et a, en conséquence, ordonné le transfert dudit nom de domaine au Requéranant ;

(Pièce n°12 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2021-02300 concernant le nom de domaine <leroymerlin-supply.fr>)

- dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <supply-leroymerlin.fr> (Demande n°FR-2021-02301), et dans lequel seul l'élément « supply » avait été rajouté, l'AFNIC a constaté que :

« Le Collège constate que le nom de domaine 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 précédée du terme anglais « SUPPLY » signifiant en français « fournir » et pouvant faire référence au département « fournisseurs » du Requéranant.

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

et a, en conséquence, ordonné le transfert dudit nom de domaine au Requéranant ;

(Pièce n°13 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2021-02301 concernant le nom de domaine <supply-leroymerlin.fr>)

- dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <leroymerlin-group.fr> (Demande n°FR-2021-02342), et dans lequel seul l'élément « group » avait été rajouté, l'AFNIC a constaté que :

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

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant ». et a, en conséquence, ordonné le transfert dudit nom de domaine au Requéranant/

(Pièce n°14 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2021-02342 concernant le nom de domaine <leroymerlin-group.fr>)

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

- dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <lanvinfashion.fr> (Demande n°FR-2019-01766) et dans lequel seul l'élément « fashion » avait été rajouté, l'AFNIC a constaté que :

« (...) le nom de domaine <lanvinfashion.fr> est similaire à la marque antérieure «JEANNE LANVIN » n°4093154 enregistrée le 23 mai 2014 en classes 09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, et 42 par la société JEANNE LANVIN, car il est composé d'une partie de la marque «JEANNE LANVIN » et du terme « FASHION », adjectif anglais signifiant littéralement « mode », activité exercée par le Requéranant.

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

et a, en conséquence, ordonné le transfert dudit nom de domaine au requéranant;

(Pièce n°15 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2019-01766 concernant le nom de domaine <lanvinfashion.fr>)

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

« (...) le nom de domaine <eurosportshop.fr>, composé de «eurosport» reprise intégrale de la marque «EUROSPORT» et du terme anglais «shop» désignant une activité de vente, est similaire à la marque antérieure «EUROSPORT» numéro 99809801 enregistrée le 30 août 1999 et dûment renouvelée par le requérant pour les classes 09; 14; 16; 25; 28; 35; 38; 41 et 42. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société EUROSPORT » et a, en conséquence, ordonné le transfert dudit nom de domaine au requérant ; (Pièce n°16 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2019-01759 concernant le nom de domaine <eurosportshop.fr>)

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

« Le Collège constate que le nom de domaine est similaire à la marque française antérieure du Requérant « COLAS » numéro 3051318 enregistrée le 13 septembre 2000 et régulièrement renouvelée pour les classes 1, 19 et 37 car il est composé de la marque « COLAS » reprise dans son intégralité et du nom commun « boutique » ».

et a, en conséquence, ordonné le transfert dudit nom de domaine au requérant.

(Pièce n°17 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2021-02253 concernant le nom de domaine <boutiquecolas.fr>)

- 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 « -studio » en terminaison.

Cependant, l'adjonction de ce terme descriptif 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.

En outre, le Nom de Domaine Litigieux est identique à la marque semi-figurative française

 **LEROIY MERLIN**  
— **Studio** n°4747709.

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 ou identique 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 ne peut résulter d'une simple coïncidence que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ait choisi un nom de domaine similaire et identique aux actifs incorporels du Requérant.*

*En effet :*

*(i) le Nom de Domaine Litigieux reroute vers un site de comparatifs de vente de CBD. Il a donc été réservé aux fins de générer du trafic sur un autre site internet ;  
(ii) le Nom de Domaine Litigieux crée nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du public compte tenu des similarités et de l'identité précédemment démontrées ;  
(iii) le titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'est pas connu sous le nom « LEROY MERLIN » ;  
(iv) par ailleurs, le Requérant n'a jamais autorisé un tiers à réserver le Nom de Domaine Litigieux.*

*Il n'existe donc aucune relation d'affaires entre le Requérant 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 Requérant.*

*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. En effet :*

*- l'adresse du registrant communiquée par l'AFNIC « [anonymisation] » n'existe pas ;*

*(Pièce n°18 : résultat de la recherche de l'adresse « [anonymisation] »)*

*- le nom du registrant « [Prénom Nom] » renvoie en réalité à une expression anglaise qui désigne une personne non identifiée ;*

*(Pièce n°19 : signification de l'expression « [Prénom Nom] »)*

*- le nom et l'adresse email renseignés n'ont aucun lien ;*

*- le numéro de téléphone fourni est un numéro non attribué.*

*Ainsi, le Requérant ne peut pas identifier le titulaire du Nom de Domaine litigieux et l'utilisation d'une fausse identité démontre clairement l'absence d'intérêt légitime du titulaire de celui-ci.*

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

*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 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°20 : Article de l'Express listant les dix sociétés préférées des français)

- comme indiqué précédemment, le Nom de Domaine Litigieux a manifestement été réservé dans le but de générer du trafic sur le site internet vers lequel reroute le Nom de Domaine Litigieux.

Ainsi, il est évident que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ait cherché à profiter de la notoriété des marques du Requérant à cette fin.

En d'autres termes, la réservation du Nom de Domaine Litigieux entre dans le cadre d'une pratique de cybersquatting à l'encontre du Requérant ce qui lui est particulièrement préjudiciable.

D'une part, la réservation du Nom de Domaine Litigieux et le renvoi opéré vers un site de comparatifs de vente de CBD nuit considérablement à son image de marque.

D'autre part, le véritable titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'hésite pas à exploiter la renommée du Requérant pour en tirer un profit matériel.

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.

En ce sens :

- dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <action-logements.fr> (Demande n°FR-2021-02286), l'AFNIC a constaté que :

« Sur la preuve de la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Ayant pour objet de financer des actions dans le domaine du logement, en particulier pour le logement des salariés, le Requérant est un acteur incontournable de ce secteur sur l'ensemble du territoire français avec 18000 collaborateurs ayant attribué au 31 décembre 2019 : 1 446 millions d'euros pour le financement direct de bailleurs sociaux, 510 924 d'aides auprès de salariés pour un montant de 581 millions d'euros, et 634 millions d'euros pour le financement des politiques publiques liées au logement ;

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques antérieures intégrant les termes « ACTION LOGEMENT », termes repris dans le cadre légal relatif aux missions du Requérant depuis 2016 ;

- Au soutien de son activité, le Requérant exploite les noms de domaine et ;

- Le nom de domaine est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requérant « ACTION LOGEMENT » à laquelle sont ajoutés un tiret « - » entre les deux termes et un « S » au dernier terme ; ces ajouts sont des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;

- Les résultats des recherches effectuées dans la base Infogreffe ne permettent pas de relever d'entité au nom du Titulaire.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper ».

(Pièce n°21 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n°FR-2021-02286 concernant le nom de domaine <action-logements.fr>)

- dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <la-belle-iloise.fr> (Demande n°FR-2020-02086), l'AFNIC a constaté que :

« Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de la marque française « LA BELLE ILOISE » numéro 3953547 enregistrée le 15 octobre 2012 pour les classes 29, 30, 31 et 43 ;
- Le nom de domaine est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requérant « LA BELLE ILOISE » ;
- Le Requérant déclare exercer son activité depuis 1932 et possède à ce jour plus de 70 magasins en France ;
- Le Requérant indique que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine propose à la vente des articles de vêtements de marques ;
- Les recherches effectuées par le Requérant permettent de démontrer que le Titulaire ne détient aucune marque « LA BELLE ILOISE » ;
- Un courriel de mise en demeure de transférer le nom de domaine a été envoyé par le Requérant à l'attention du Titulaire ;
- Le Requérant indique que suite à son courriel de mise en demeure du Titulaire de transférer le nom de domaine, le site web a cessé d'être actif ; cependant, il n'apporte aucun élément daté au soutien de cette déclaration ;
- Le Titulaire n'a adressé aucune réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, 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 avec intention de tromper le consommateur 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 du consommateur. 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 ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE ».

(Pièce n°22 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n°FR-2020-02086 concernant le nom de domaine <la-belle-iloise.fr>)

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que le nom de domaine <leroymerlin-studio.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-studio.fr> au profit du Requérant.

[Liste des pièces] »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 janvier 2022.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

### **[Citation complète de l'argumentation]**

« Bonjour,

*Pour donner suite à votre plainte concernant le nom de domaine leroym Merlin-studio.fr, il a effectivement été enregistré par un de nos collaborateurs sans mesurer l'impact.*

*Soyez assuré que nous vous restituerons le domaine sans délais. Voici par ailleurs le code AUTH INFO fourni par notre hébergeur : [anonymisation]*

*Cordialement, »*

## 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 <leroym Merlin-studio.fr> est similaire aux marques suivantes du Requérant :

- 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'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire, en indiquant « *Soyez assuré que nous vous restituerons le domaine sans délais* », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <leroym Merlin-studio.fr> au Requérant.

## V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <leroyerlin-studio.fr> au Requérant, la société GROUPE ADEO.

## VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 14 février 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

