

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

légo.fr

Demande n° FR-2022-03014



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société LEGO JURIS A/S

Le Titulaire du nom de domaine : La société NETIBO RAFAL PIETRZYK

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : légo.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 novembre 2021 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 10 novembre 2023

Bureau d'enregistrement : OVH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 septembre 2022 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- 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 14 octobre 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 17 novembre 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <légo.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 Requêteur a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

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

« L'éligibilité du Requêteur

Conformément à la charte de nommage du .fr, le Requêteur, est une personne morale résidant sur le territoire de l'un des états membres de l'Union européenne. Le siège de la société LEGO Juris A/S est situé au Koldingvej 2, DK-7190 Billund, Danemark (voir Annexe 1 pour le certificat de constitution du Requêteur).

Les fondements de la demande : le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle

Sur la base de l'article L.45-2-2° du code des postes et des communications électroniques, le Requêteur affirme que le nom de domaine <LÉGO.fr> [<xn--lgo-bma.fr>] (« le nom de domaine litigieux ») est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi.

Le nom de domaine litigieux porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en l'occurrence la marque antérieure LEGO, enregistrée (entre autres) en France et dans l'Union européenne.

[tableau]

Voir Annexe 3 pour les notices complètes des marques du Requêteur citées ci-dessus.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 11 octobre 2021 (voir Annexe 4), plusieurs années après l'enregistrement par le Requêteur de ses marques LEGO. Le Titulaire ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir été au courant de l'existence des marques du Requêteur, d'autant que ce dernier est connu du grand public (voir ci-dessous).

Intérêt à agir du Requêteur

Fondée à Billund, Danemark par [son fondateur] en 1932, LEGO Juris A/S est le propriétaire de LEGO, et toutes les autres marques utilisées en relation avec les célèbres marques de jouets de construction Lego et d'autres produits de la marque LEGO. Célébrant 90 ans d'activité, le Requêteur est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants des jouets dans le monde. Le Requêteur vend ses produits en plus de 130 pays avec 832 magasins sous enseigne dans le monde. En mars 2022, son revenu pour 2021 s'élevait à DKK 55.3 milliards. (Voir Annexe 6.1)

La marque déposée LEGO fait partie des marques déposées les plus connues au monde, en partie grâce à des décennies de publicité intensive, qui met en évidence la marque LEGO sur tous les produits, emballages, présentoirs, publicités et matériels promotionnels. En effet, la marque déposée LEGO et la marque ont été reconnues comme étant célèbres. Par exemple, l'annexe 6.2 ci-jointe contient une liste du top 10 officiels des super-marques (<superbrands>) de consommateurs pour 2019, fournie par <Superbrands UK>, qui montre que LEGO est numéro 1 des super-marques de consommateurs et numéro 8 dans l'indice de pertinence des consommateurs. En outre, la RepTrak a reconnu le groupe LEGO comme numéro 1 sur sa liste des 10 entreprises mondiales les plus réputées de 2020, et a applaudi à la solide réputation du groupe LEGO, qui a figuré sur sa liste des 10 premières années consécutives, voir l'annexe 6.3. En 2014, TIME a également annoncé que LEGO était le jouet le plus influent de tous les temps, voir l'annexe 6.4. Le Requêteur a été nommé <le jouet du siècle> par Forbes et L'Association britannique des détaillants de jouets. Le nom et la marque de la société sont donc une référence directe à ses origines et à son histoire.

Le Requéant a une forte présence sur Internet avec plus de 5.000 noms de domaine comprenant sa marque LEGO. Voir Annexe 6.5 pour la liste des noms de domaine du Requéant. Selon Similarweb.com, le nom de domaine principal du Requéant <lego.com> a reçu plus de 37,1 millions de visiteurs sur la période de 1 mois de juillet 2022. Par ailleurs, le site du Requéant est classé le 1.181ème au niveau mondial. Une recherche du terme « légo » sur Google.fr renvoie, sur la première page, uniquement à des résultats concernant le Requéant. Le Requéant est également présent sur les media sociaux : sur Facebook plus de 14,3 millions de personnes sont abonnés à sa page, sur Instagram Le Requéant est suivi de plus de 8,5 millions personnes, et plus de 966 milliers personnes sur Twitter.

Voir l'Annexe 5 pour les informations Whois concernant le nom de domaine principal du Requéant <lego.com>, et pour la capture d'écran de son site Internet. Voir également l'Annexe 7 pour les données trafic du site Internet, les recherches sur Google.fr, et les captures d'écran des pages des media sociaux.

La marque LEGO du Requéant est donc connue et reconnue par les consommateurs.

L'enregistrement du nom de domaine litigieux est préjudiciable pour Le Requéant dans la mesure où il laisse à croire qu'il existe un lien entre le Titulaire du nom de domaine litigieux et Le Requéant, ce qui n'est pas le cas. Le fait que le nom de domaine litigieux soit composé seulement du terme « légo », un mal orthographié de la marque LEGO, ne fait que renforcer le risque de confusion.

Pour les raisons citées ci-dessus, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

#### Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire n'est ni affilié au Requéant, ni autorisé par le Requéant à enregistrer ou à utiliser la marque LEGO. Il n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque.

Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux. Selon les informations reçues de l'Afnic, le nom de domaine litigieux est détenu par [le Titulaire], ce qui ne ressemble en rien au nom LEGO (voir Annexe 4).

Le Requéant a envoyé trois lettres de mise en demeure au Titulaire (voir Annexe 8) qui n'a jamais y répondu. À défaut d'information contraire, le Requéant arrive à la conclusion que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux dans la mesure où il n'a pas répondu aux lettres lesquelles lui ont été envoyées pour justifier d'un intérêt légitime. Le Titulaire n'a aucun lien avec le Requéant, ni comme partenaire commerciale, ni comme employé ou autre rattaché au Requéant.

Le nom de domaine litigieux reprend la marque LEGO du Requéant dans son intégralité. La composition du nom de domaine litigieux accroît donc le risque de confusion avec la marque du Requéant en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une quelconque façon au Requéant. Cette confusion est renforcée par les liens sponsorisés « Offical Lego Store » et « Shop Lego Us » affichés sur le site Internet du nom de domaine litigieux qui référencent le Requéant et sa marque. LEGO n'est pas seulement une marque, c'est également le nom d'une enseigne, utilisé en plus de 130 pays et 832 magasins (voir l'Annexe 6.2).

Dans le but de régler ce litige à l'amiable, le Requéant a tenté au préalable de contacter le Titulaire, mais il a ignoré les lettres de mise en demeure lesquelles lui ont été envoyées (voir Annexe 8). Si le Titulaire avait un intérêt légitime à défendre, il l'aurait fait savoir à cette occasion. Malgré les lettres de mise en demeure, le Titulaire maintient l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requéant, le Titulaire n'utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de biens ou des services de bonne foi. Au lieu de l'utiliser pour une raison véritable, le Titulaire a intentionnellement choisi un nom de domaine basé sur une marque déposée afin de générer du trafic et des revenus par le moyen d'un site Internet commercial grâce à des liens sponsorisés (Annexe 4.2 - contenu). Dès lors, le

Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

*Le Titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi*

*Il existe une forte présomption que lors de la réservation du nom de domaine litigieux, le Titulaire avait connaissance de l'existence du Requérant ainsi que de sa marque LEGO et de ses noms de domaines, tout particulièrement de son nom de domaine principal <lego.com>.*

*Une recherche rapide sur Internet (sur le terme « légo »), aurait alerté le Titulaire des droits détenus par le Requérant (voir Annexe 7.2 – recherche Google). Une telle recherche est une démarche élémentaire pour tout utilisateur d'Internet, avant de réserver un nom de domaine. De toute évidence le Titulaire a fait preuve de mauvaise foi lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.*

*Le terme « Lego » n'est pas un mot du dictionnaire que ce soit en français. Celui n'a donc pas été choisi par hasard. C'est un choix délibéré de la part du Titulaire qui a sciemment voulu induire en erreur toute personne qui verrait le nom de domaine litigieux.*

*Le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque LEGO au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne pourra utiliser le nom de domaine litigieux sans créer un risque de confusion certain avec les marques du Requérant et ses noms de domaines antérieurs.*

*Le fait que le nom de domaine litigieux se résout en un site avec des liens sponsorisés ne fait que renforcer l'argument selon lequel le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, car il le Titulaire manifestement essaie de tirer profit de la marque mondialement connue du Requérant à des fins commerciales.*

*En conclusion, le Requérant maintient que le Titulaire n'avait aucun intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine litigieux, qu'il avait nécessairement connaissance de la marque LEGO au moment de l'enregistrement et que malgré les lettres de mise en demeure, continue à se livrer à une rétention injustifiée et en toute mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Le Requérant demande donc la transmission du nom de domaine litigieux au profit de LEGO Juris A/S.».*

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. La Recevabilité des pièces**

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate qu'une partie des pièces fournies par le Requérant n'étaient pas en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier étaient de compréhension aisée et/ou commentés dans l'argumentaire.

## **ii. L'intérêt à agir du Requérant**

Au regard des *notices complètes de marques (Annexe 3) et de l'extrait de base whois (Annexe 5)* fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <légo.fr> est quasi-identique :

- Aux marques enregistrées par le Requérant et notamment :
  - La marque française « LEGO » numéro 1262807 enregistrée le 28 février 1984 et régulièrement renouvelée pour les classes 6, 7, 11, 17, 37, 39 et 40 ;
  - La marque française « LEGO » numéro 1451218 enregistrée le 23 février 1988 et régulièrement renouvelée pour les classes 7, 11 et 17 ;
- Au nom de domaine <lego.com> enregistré par le Requérant le 22 août 1995.

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

## **iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Collège constate que le nom de domaine <légo.fr> est quasi-identique à La marque française antérieure « LEGO » numéro 1262807 enregistrée le 28 février 1984 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 6, 7, 11, 17, 37, 39 et 40.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est 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 danoise LEGO JURIS A/S, commercialise des jouets de construction sous la marque « LEGO » ; les pièces fournies en *Annexe 6* montrent que le Requérant, ses produits et sa marque « LEGO » sont mondialement connus avec 832 magasins et un classement dans le top 10 des « super-marques » de consommateurs ;
- En ligne, le Requérant jouit d'une certaine notoriété dans les médias sociaux (*Annexe 7*) ; les premiers résultats de recherche sur le terme « légo » avec le moteur de recherche Google, concernent exclusivement le Requérant et sa marque (*Annexe 7*) ; le site vers lequel renvoie le nom de domaine du Requérant <lego.com> a reçu plus de 37,1 millions de visiteurs sur le seul mois de juillet 2022 (statistiques extraites de « LEGO » en *Annexe 7*) ;
- Le nom de domaine <légo.fr>, enregistré le 10 novembre 2021 est quasi-identique au terme « LEGO » sur lequel le Requérant détient des droits antérieurs ;

- Le Requéranr déclare que : « Le Titulaire n'est ni affilié au Requéranr, ni autorisé par le Requéranr à enregistrer ou à utiliser la marque LEGO » ;
- Au vu de l'extrait de base whois du nom de domaine <légo.fr> (Annexe 4), le nom du Titulaire ne ressemble en rien au nom « LEGO » ;
- Les pages d'écran fournies par le Requéranr en Annexe 4 permettent de constater que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <légo.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requéranr ; on peut citer à titre d'exemples les liens « Construction », « Official Lego store ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéranr permettaient de conclure que le Titulaire qui ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéranr, faisait un usage commercial du nom de domaine <légo.fr> et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requéranr en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéranr 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 <légo.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 <légo.fr> au profit du Requéranr, la société danoise LEGO JURIS A/S.

## 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 22 novembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

