

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

lego-france.fr

Demande n° FR-2022-03150



# I. Informations générales

## i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LEGO JURIS A/S

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur L.

## ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lego-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 1<sup>er</sup> janvier 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 1<sup>er</sup> janvier 2024

Bureau d'enregistrement : OVH

# II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 décembre 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 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 27 janvier 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 février 2023.

# III. Argumentation des parties

## i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lego-france.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 <LEGO-france.fr> (« le nom de domaine litigieux ») est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requêteur, 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 du Requêteur, 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 1 janvier 2022 (voir Annexe 4.1), 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, 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 Annexe 6.3. En 2014, TIME a également annoncé que LEGO était le jouet le plus influent de tous les temps, voir 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 Requéranant 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 Requéranant. Selon Similarweb.com, le nom de domaine principal du Requéranant <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 Requéranant est classé le 1.181ème au niveau mondial. Une recherche du terme « lego-france » sur Google.fr renvoie, sur la première page, uniquement à des résultats concernant le Requéranant. Le Requéranant est également présent sur les media sociaux : sur Facebook plus de 14,3 millions de personnes sont abonnés à sa page, sur Instagram Le Requéranant est suivi de plus de 8,5 millions personnes, et plus de 966 milliers personnes sur Twitter. La marque LEGO du Requéranant est donc connue et reconnue par les consommateurs.

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

L'enregistrement du nom de domaine litigieux est préjudiciable pour le Requéranant dans la mesure où il laisse à croire qu'il existe un lien entre le Titulaire du nom de domaine litigieux et le Requéranant, ce qui n'est pas le cas. Le fait que le nom de domaine litigieux soit composé à la fois de la marque LEGO et le terme « france », ne fait que renforcer le risque de confusion puisque cela correspond à l'une des pays où le Requéranant a une forte présence commerciale avec 19 magasins.

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

#### Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Bien que les informations sur l'identification du Titulaire ne soient pas divulguées, le Requéranant n'a trouvé aucune indication d'intérêt légitime du côté du Titulaire. Pour éviter tout retard intempestif, le Requéranant procède au dépôt de la plainte qui constate d'emblée l'absence d'intérêt légitime du Titulaire (voir Annexe 4.1).

Le Titulaire n'est ni affilié au Requéranant, ni autorisé par le Requéranant 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 lien avec le Requéranant, ni comme partenaire commerciale, ni comme employé ou autre rattaché au Requéranant.

Le nom de domaine litigieux reprend la marque LEGO du Requéranant dans son intégralité. La composition du nom de domaine litigieux accroît donc le risque de confusion avec la marque du Requéranant en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une quelconque façon au Requéranant. Cette confusion est renforcée par l'utilisation du terme « france » (où le Requéranant a une forte présence avec 19 magasins). LEGO n'est pas seulement une marque, c'est également le nom l'un des jouets les plus populaires qui est vendu dans plus de 130 pays et 832 magasins sous enseigne dans le monde (voir Annexe 6.2). Le fait d'ajouter un terme à une marque reproduite a déjà fait l'objet de condamnations (par exemple Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 : nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> reproduisant la marque LECLERC).

En outre, à la connaissance du Requéranant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine litigieux (voir Annexe 4). Dès lors, le Requéranant 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 Requéranant 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 « lego-france »), aurait alerté le Titulaire des

droits détenus par le Requéran (voir Annexe 7.2). 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 Requéran et ses noms de domaines antérieurs.

Le fait que le nom de domaine litigieux ne soit pas actif, n'allège en rien la mauvaise foi du Titulaire, car il n'existe aucune utilisation possible du nom de domaine litigieux qui puisse être de bonne foi. La menace d'une utilisation future qui serait forcément nuisible au Requéran constitue en soi un acte de mauvaise foi.

En conclusion, le Requéran 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 continue à se livrer à une rétention injustifiée et en toute mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Le Requéran demande donc la transmission du nom de domaine litigieux au profit de LEGO Juris A/S. ».

Le Requéran 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 Requéran 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 <lego-france.fr> est similaire :

- 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 <lego-france.fr> est similaire 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 car il est composé de la marque « LEGO » reprise à l'identique suivie du terme « FRANCE » territoire sur lequel le Requérant exerce son activité et sur lequel la marque est protégée.

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 en 2021 et un classement dans le top 10 des « super-marques » de consommateurs en 2019 ;
- 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 <lego-france.fr>, enregistré le 1<sup>er</sup> janvier 2022, reprend à l'identique le terme « LEGO » sur lequel le Requérant détient des droits antérieurs suivi du terme « FRANCE », territoire sur lequel le Requérant exerce son activité et sur lequel la marque est protégée ;
- Le Requérant déclare que : « *Le Titulaire n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque LEGO* » ;
- La page d'écran fournie par le Requérant en *Annexe 4* permettent de constater que

le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <lego-france.fr> le 12 juin 2022 est une page d'attente d'un fournisseur de prestations web signifiant qu'il ne reste plus qu'une étape pour finir de configurer le nom de domaine.

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

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 <lego-france.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 <lego-france.fr> au profit du Requérant, 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 6 mars 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

