

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

1leroymerlin.fr

Demande n° FR-2023-03173



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GROUPE ADEO

Le Titulaire du nom de domaine : Madame V.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : 1leroymerlin.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 novembre 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 12 novembre 2023

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 3 janvier 2023 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 2 février 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 2 mars 2023.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <1leroymerlin.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 les tableaux]**

« La société GROUPE ADEO, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 358 200 913, dont le siège social est 135 rue Sadi Carnot, 59790, Ronchin (ci-après dénommée la « Requêrante ») est spécialisée dans la vente de biens de consommation pour le bricolage et la décoration.

(Pièce 01 : Extrait Kbis GROUPE ADEO)

Dans le cadre de son activité, la Requêrante est notamment titulaire de :

- la marque verbale de l'Union Européenne « LEROY MERLIN » n°010843597 enregistrée le 27 avril 2012 pour les 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, 39, 40, 41, 42 ;

- la marque semi-figurative de l'Union Européenne  n°011008281 enregistrée le 2 juillet 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.

(Pièce 02 : Liste des marques détenues par GROUPE ADEO)

En outre, la Requêrante est titulaire de nombreux de noms de domaine contenant l'élément verbal <leroymerlin> et notamment : [tableau]

(Pièce 03 : Liste des noms de domaine de GROUPE ADEO)

Cependant, la Requêrante a eu la désagréable surprise de découvrir que le nom de domaine <1leroymerlin.fr> (ci-après dénommé le « Nom de Domaine Litigieux »), reprenant ses droits antérieurs sur le signe « LEROY MERLIN », avait été réservé le 12 novembre 2022 par un tiers dont l'identité est masquée et ce sans son consentement.

(Pièce 04 : 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 la Requêrante.

Par conséquent, la Requêrante 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 le Nom de Domaine Litigieux reproduit à l'identique ses droits antérieurs sur le signe « LEROY MERLIN ».

Face à la nécessité de faire cesser cette utilisation litigieuse, la Requêrante n'a eu d'autres choix que de mettre en œuvre la présente procédure SYRELI afin d'obtenir le transfert du Nom de Domaine Litigieux à son profit.

En effet, conformément à l'article L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques (« 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, la Requêrante entend démontrer que :

- elle dispose d'un intérêt à agir (I) ;

- le nom de domaine <1leroymerlin.fr> est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (II) ;

- le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (III).

#### I. L'intérêt à agir de la Requérante

Comme indiqué ci-dessus, la Requérante est notamment titulaire de :

- la marque verbale de l'Union Européenne « LEROY MERLIN » n°010843597 enregistrée le 27 avril 2012 pour les 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, 39, 40, 41, 42 ;



- la marque semi-figurative de l'Union Européenne n°011008281 enregistrée le 2 juillet 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 ;

(Pièce 02 : Liste des marques détenues par GROUPE ADEO)

- nombreux noms de domaine contenant l'élément verbal <leroymerlin>, tels que ceux cités plus haut.

(Pièce 03 : Liste des noms de domaines de GROUPE ADEO)

Le signe « LEROY MERLIN » est dès lors protégé par plusieurs droits détenus par la Requérante et fait l'objet d'une exploitation intensive.

Compte tenu de ces éléments, il est donc indéniable que la Requérante dispose d'un intérêt à agir afin de protéger ses actifs incorporels composés du signe « LEROY MERLIN ».

En ce sens, dans la décision SYRELI concernant le nom de domaine <jcdefraud.fr>, 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 :

o « La marque française semi-figurative « JCDECAUX » numéro 3068231 enregistrée le 01 décembre 2000 et dûment renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 16, 19, 20, 35, 37, 38 et 42 ;

o La marque de l'Union européenne semi-figurative « JCDECAUX » numéro 2238038 enregistrée le 30 mai 2001 et dûment renouvelée pour les classes 35, 37, 38 et 42 » ;

- différents noms de domaine et notamment de :

o « <jcdecaux.fr> réservé le 17 juin 1997 ;

o <jcdecaux.com> réservé le 23 juin 1999 ».

(Pièce 05 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2019-01882 concernant le nom de domaine <jcdefraud.fr>)

Également, dans une affaire concernant la Requérante, le Collège a considéré que s'agissant du nom de domaine <leroymerlin-studio.fr> :

« au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <leroymerlin-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 ».

(Pièce 06 : Décision SYRELI de l'AFNIC – Demande n° FR-2021-02635 concernant le nom de domaine <leroymerlin-studio.fr>)

En l'espèce, les pièces fournies par la Requérante pour justifier de son intérêt à agir sont les mêmes.

En effet, celle-ci produit la preuve de sa titularité sur des marques et des noms de domaine antérieurs au Nom de Domaine Litigieux et notamment :

- sur la marque verbale de l'Union Européenne « LEROY MERLIN » n°010843597 enregistrée le 27 avril 2012 pour les 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, 39, 40, 41, 42 ;



- sur la marque semi-figurative de l'Union Européenne n°011008281 enregistrée le 2 juillet 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 ;

(Pièce 2 : Liste des marques détenues par GROUPE ADEO)

- sur un certain nombre de noms de domaine contenant l'élément verbal <leroymerlin>.

(Pièce 3 : Liste des noms de domaine de GROUPE ADEO)

Compte tenu de ces éléments, il est donc indéniable que la Requérante 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 de la Requérante.

l) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Aux termes de l'article L.45-2 du CPCE :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L.45-1, l'enregistrement ou le renouvellement

des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

(...)

2° 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 ».

En l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

En effet, 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 lesquelles la marque antérieure est protégée.

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

- les marques antérieures « LEROY MERLIN » dont la Requérante est titulaire ;

- les noms de domaine dont la liste a été fournie plus haut, et notamment <leroymerlin.fr>, <leroy-merlin.fr> ou encore <leroymerlin1.com> détenus par la Requérante.

Ces fortes ressemblances se caractérisent par de nombreuses similitudes visuelles et phonétiques résultant notamment des éléments suivants :

• Visuellement :

En comparant l'élément verbal « 1LEROYMERLIN » exploité par le titulaire du Nom de Domaine Litigieux, il peut aisément être constaté que :

o Concernant le nombre de lettres : le Nom de Domaine Litigieux <1leroymerlin.fr> est constitué de onze lettres et d'un chiffre. Seul ce dernier permet de distinguer le Nom de Domaine Litigieux des droits antérieurs de la Requérante ;

o Concernant l'identité des lettres : le Nom de Domaine Litigieux est constitué de onze lettres et d'un chiffre, soit le même nombre de lettres que celles composant les droits antérieurs de la Requérante. Ces lettres sont en outre placées dans un ordre identique, à savoir le « L », le « E », le « R », le « O », le « Y », le « M », le « E », le « R », le « L », le « I » et le « N » ce qui leur confèrent une grande proximité visuelle.

Par conséquent, la seule différence entre les signes réside dans l'ajout du chiffre « 1 » en terminaison.

Cependant, l'ajout d'un simple chiffre au début du Nom de Domaine Litigieux ne permet pas de neutraliser les similitudes visuelles avec les droits antérieurs de la Requérante.

De plus, une comparaison du Nom de domaine litigieux et du nom de domaine <leroymerlin1.com> sur lequel la Requérante détient des droits, révèle que seul le chiffre 1 a été déplacé.

• Phonétiquement :

Les signes ont une rythmique très proche et reproduisent à l'identique les quatre premières sonorités [LE], [ROY], [MER] et [LIN].

La seule différence réside dans l'ajout, pour le Nom de Domaine Litigieux de la première syllabe, dans la mesure où le chiffre « 1 » se prononce [UN]. Cette unique sonorité de différence ne suffit pas à distinguer le Nom de Domaine Litigieux des droits antérieurs de la Requérante.

Ainsi, ces similitudes visuelles et phonétiques ont pour effet de créer un risque de confusion dans l'esprit du public et par sa seule syntaxe, le Nom de Domaine Litigieux <1leroymerlin.fr> porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante, auxquels il est fait référence sans y être autorisé.

En outre, l'AFNIC a déjà eu l'occasion de conclure dans une situation similaire que :

« - Le nom de domaine du Titulaire <creditmutuel1.fr> est la reprise quasi identique des marques françaises antérieures « Crédit Mutuel » du Requérant ;

- Le nom de domaine du Titulaire <creditmutuel1.fr> est la reprise à l'identique du nom de domaine utilisé par le Requérant ; l'ajout du chiffre « 1 » accolé à la dernière lettre de la marque « CREDIT MUTUEL » est une caractéristique du « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant notamment leurs éventuelles fautes de frappe ». (Pièce 07 : Décision de l'AFNIC, <creditmutuel1.fr>, Demande n°FR-2018-01581, 01/06/2018, transfert)

Ou encore que :

« le nom de domaine <www3creditmutuel.fr> constitué d'une part du sigle « www » suivi du chiffre « 3 » abrégeant le World Wide Web et d'autre part, de la marque « CREDIT MUTUEL » reprise à l'identique était similaire à la marque française antérieure « CREDIT MUTUEL » numéro 1475940 enregistrée le 8 juillet 1988 par le Requérant et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL ».

(Pièce 08 : Décision de l'AFNIC, <www3creditmutuel.fr>, Demande n°FR-2013-00543, 10/02/2014, transfert)

Compte tenu des éléments susmentionnés, l'AFNIC constatera que le Nom de Domaine Litigieux, qui est similaire aux droits antérieurs de la Requérante, est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de cette dernière.

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

A) Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux 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 ;

- 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 titulaire du Nom de Domaine Litigieux n'a aucun droit sur le nom de domaine <1leroymerlin.fr> et n'a pas d'intérêt légitime s'y rattachant.

En effet, La Requérante n'a, d'aucune façon que ce soit, permis au titulaire du Nom de Domaine Litigieux d'exploiter ses droits attachés aux marques et aux noms de domaines dont la Requérante est titulaire.

Par ailleurs, la Requérante affirme ne pas avoir de lien quelconque avec le titulaire du Nom de Domaine Litigieux.

A ce titre, ledit titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à exploiter l'élément verbal « LEROY

MERLIN » en réservant le nom de domaine <1leroymerlin.fr>.

Enfin, le Nom de Domaine Litigieux conduit automatiquement au site internet accessible via le nom de domaine <leroymerlin.fr>, dont est titulaire la Requérante.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne dispose pas d'un intérêt légitime sur le nom de domaine <1leroymerlin.fr>.

B) Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a été enregistré 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 ».

En outre, il ne peut résulter d'une simple coïncidence que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ait choisi un nom de domaine hautement similaire aux actifs incorporels de la Requérante.

En effet, la société LEROY MERLIN de la Requérante a été créée en 1923 et est aujourd'hui une enseigne majeure du marché de la grande distribution spécialisée dans le bricolage, l'aménagement et la décoration de l'habitat. Elle emploie en effet 12.000 employés en France et dispose de plus de 400 magasins à travers le monde et notamment :

- en France,
- au Portugal,
- au Brésil,
- en Espagne,
- en Pologne,
- en Italie,
- en Russie,
- en Grèce,
- en Ukraine,
- en Roumanie
- à Chypre.

(Pièce 09 : Présentation de l'activité internationale de GROUPE ADEO)

Ainsi, il est peu probable que le titulaire ait réservé le nom de domaine <1leroymerlin.fr> sans connaître l'existence des droits antérieurs de la Requérante comportant l'élément verbal « LEROY MERLIN ».

Ce n'est donc pas par hasard que cet élément a été repris, mais bien délibérément, pour que le consommateur associe le Nom de Domaine Litigieux à l'activité de la Requérante afin de créer une confusion dans son esprit et de bénéficier de la notoriété associée à l'élément verbal « LEROY MERLIN ».

Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux tente ainsi d'exploiter la renommée de la Requérante et de la société LEROY MERLIN pour attirer des visiteurs sur son site internet.

Il est d'ailleurs intéressant de constater que, selon les navigateurs, le Nom de Domaine Litigieux redirige vers un site internet bloqué par les systèmes anti-virus des navigateurs internet ce qui en dit long sur les intentions de son titulaire.

Dans d'autres cas, le Nom de Domaine Litigieux redirige directement vers le site accessible via le nom de domaine <leroymerlin.fr> de GROUPE ADEO ;

Par ailleurs, le Nom de Domaine Litigieux pourrait être utilisé dans le cadre d'une campagne de phishing.

En effet, la Requérente a récemment 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-studio.fr>.

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

(Pièce 06 : Décision de l'AFNIC Demande n° FR-2021-02635 <leroymerlin-studio.fr>)

Pièce 10 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02300, <leroymerlin-supply.fr> ;

Pièce 11 : Décision de l'AFNIC Demande n° FR-2021-02301 <supply-leroymerlin.fr> ;

Pièce 12 : Décision de l'AFNIC Demande n° FR-2021-02299 <leroymerlin-sa.fr> ;

Or, le Nom de Domaine Litigieux est proche de ces noms de domaine. C'est pourquoi la Requérente a toutes les raisons de craindre que le nom de domaine <leroymerlin.fr> puisse être utilisé dans le cadre de cette même campagne de phishing.

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

En outre, l'AFNIC a précédemment considéré concernant le nom de domaine <blog-leroymerlin-valencienne.fr> que :

« Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

Le Collège constate que selon le Requérent, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérent, ni pour exploiter le nom de domaine ;
- N'est pas en lien avec lui.

Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requérent, 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 Requérent exploite au soutien de son activité de nombreux noms de domaine et marques intégrant les termes « LEROY MERLIN » ;

- Le Requérent et ses entités exploitent le site <https://communaute.leroymerlin.fr> dans lequel un blog est proposé pour permettre aux clients d'échanger sur des idées et inspirations ;

- Le Requérent indique que le nom de domaine avait été initialement « réservé et utilisé par le magasin LEROY MERLIN situé à Valenciennes » ; la page Facebook fournie par le Requérent démontre une publication faite en 2013 par « Leroy Merlin Valenciennes » dans laquelle il est fait référence au nom de domaine ;

- Le nom de domaine reprend à l'identique la marque antérieure « LEROY MERLIN » du Requérent associée aux termes « blog » et « valenciennes » pouvant faire référence au blog du Requérent, proposé sur son site officiel, ainsi qu'à l'un des magasins LEROY MERLIN situé à Valenciennes ;

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

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 ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE. »

(Pièce 13 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02343, <blog-leroymerlin-valenciennes.fr>)

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que le nom de domaine <1leroymerlin.fr> a été réservé et est exploité de mauvaise foi, au détriment des droits antérieurs de la Requérante.

Ainsi compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est demandé à l'AFNIC de constater que la Requérante a rapporté la preuve qu'elle dispose d'un intérêt à agir, que le Nom de Domaine Litigieux est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de la personnalité et que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux 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 <1leroymerlin.fr> au profit de la Requérante.

Liste des pièces

Pièce n°01 : Extrait Kbis GROUPE ADEO ;

Pièce n°02 : Liste des marques détenues par GROUPE ADEO ;

Pièce n°03 : Liste des noms de domaines de GROUPE ADEO ;

Pièce n°04 : Whois du Nom de Domaine Litigieux ;

Pièce n°05 : Décision de l'AFNIC ; Demande n° FR-2019-01882, <jcdefraud.fr>

Pièce n°06 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02635 <leroymerlin-studio.fr> ; ;

Pièce n°07 : Décision de l'AFNIC, Demande n°FR-2018-01581, <creditmutuel1.fr> ;

Pièce n°08 : Décision de l'AFNIC, Demande n°FR-2013-00543, <www3creditmutuel.fr> ;

Pièce n°09 : Présentation de l'activité internationale de GROUPE ADEO

Pièce n°10 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02300, <leroymerlin-supply.fr> ;

Pièce n°11 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02301 <supply-leroymerlin.fr> ;

Pièce n°12 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02299 <leroymerlin-sa.fr> ;

Pièce n°13 : Décision de l'AFNIC, Demande n° FR-2021-02343, <blog-leroymerlin-valenciennes.fr> ».

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 que des éléments fournis par le Requêteur sont fournis en langue anglaise sans traduction 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 sont de compréhension aisée.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Requêteur.

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

Au regard des captures extraites de la base TM VIEW (*annexe 2, page 7*) fournies par le Requêteur, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <1leroymerlin.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque semi-figurative française « LEROY MERLIN » numéro 4131928 enregistrée le 6 novembre 2014 par le Requêteur pour les classes 1 à 12, 14, 16 à 22, 24 à 28, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 et 44.

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

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

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

Le Collège constate que le nom de domaine <1leroymerlin.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque semi-figurative française antérieure « LEROY MERLIN » numéro 4131928 enregistrée le 6 novembre 2014.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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 le Requêteur déclare :

- Ne pas avoir donné d'autorisation au Titulaire pour utiliser sa marque, ni pour exploiter le nom de domaine <1leroymerlin.fr> ;
- Ne pas être en lien avec lui.

- **Sur la preuve de la mauvaise foi**

Le Collège constate que :

- Le Requêteur, 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 (annexes 10 à 13) ;

- Le Requérant exploite au soutien de son activité de nombreux noms de domaine et marques intégrant les termes « LEROY MERLIN » ;
- Le nom de domaine <1leroymerlin.fr>, enregistré le 12 novembre 2022, est la reprise intégrale de la marque antérieure « LEROY MERLIN » du Requérant, précédée du chiffre « 1 » ; l'ajout du chiffre « 1 » accolé à la première lettre de la marque « LEROY MERLIN » est une caractéristique du « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant notamment leurs éventuelles fautes de frappe » ;
- Le Requérant fournit plusieurs factures d'achat de noms de domaine incluant le terme « lero y merlin », enregistrés sous différentes extensions (annexe 3) ; Le Requérant déclare notamment être titulaire du nom de domaine <leroymerlin1.com> ;
- Le Requérant déclare, sans le démontrer, que le nom de domaine <1leroymerlin.fr> « conduit automatiquement au site internet accessible via le nom de domaine <leroymerlin.fr> ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <1leroymerlin.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 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 <1leroymerlin.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 <1leroymerlin.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 9 mars 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

