

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

leroymerlin-groupes.fr

Demande n° FR-2023-03333



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GROUPE ADEO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 janvier 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 janvier 2024

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 avril 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^{er} 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 19 avril 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 Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 mai 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leroym Merlin-groupes.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 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 Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société GROUPE ADEO, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 358 200 913 (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <leroymerlin-groupes.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <leroymerlin-groupes.fr> enregistré le 31 janvier 2023 (Annexe 2).

Le GROUPE ADEO (le « Requérant ») est une société française spécialisée dans la vente d'articles couvrant tous les secteurs de la maison, de l'aménagement du cadre de vie et du bricolage, aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels (Annexe 3).

L'entreprise pionnière du GROUPE ADEO est LEROY MERLIN, créée en 1923. LEROY MERLIN est aujourd'hui le leader de la grande distribution de bricolage sur le marché de l'aménagement de la maison et du cadre de vie, avec 30 000 collaborateurs et 144 magasins en France (Annexe 4).

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques « LEROY MERLIN », dont (Annexe 5) :

- La marque de l'Union européenne LEROY MERLIN n°10843597 déposée le 27 avril 2012, enregistrée le 7 décembre 2012 et dûment renouvelée ;
- La marque française LEROY MERLIN n°4131929 déposée le 6 novembre 2014.

Le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine contenant la marque « LEROY MERLIN », dont le nom de domaine <leroymerlin.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 12 septembre 1996 et utilisé pour le site internet officiel de sa filiale LEROY MERLIN France, ainsi que le nom de domaine <leroymerlin.com>, enregistré depuis le 13 septembre 1996 (Annexe 6).

Le nom de domaine litigieux, enregistré le 31 janvier 2023 (Annexe 2) redirige vers une page inactive (Annexe 7). De plus, le nom de domaine litigieux a été utilisé pour une tentative d'hameçonnage (Annexe 8).

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <leroymerlin-groupes.fr> est composé de la marque « LEROY MERLIN » dans son intégralité.

En conséquence, le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <leroymerlin-groupes.fr>.

II. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine <leroymerlin-groupes.fr> est similaire aux marques antérieures « LEROY MERLIN » au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux comprend la marque « LEROY MERLIN » dans son intégralité, suivie du terme « GROUPES » couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises, pouvant par conséquent faire référence au Requérant, le « GROUPE ADEO ».

Il est par ailleurs établi que l'ajout du suffixe CCTLD ".FR" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le domaine est similaire à la marque et ne change pas l'impression générale que la désignation est affiliée à la marque du Requérant.

Enfin, les droits du Requérant sur les termes « LEROY MERLIN » ont été confirmés par de précédentes décisions. Merci de consulter par exemple la décision SYRELI n° FR-2021-02342 concernant le nom de domaine <leroymerlin-group.fr> (Annexe 9).

En conséquence, le Requérant soutient que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <leroymerlin-groupes.fr> le 31 janvier 2023, soit de nombreuses années après l'enregistrement de la marque « LEROY MERLIN » et du nom de domaine <leroymerlin.fr> (Annexes 5 et 6).

Le Requérant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les termes « LEROY MERLIN ».

En outre, à la connaissance du Requérant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 7), excepté dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage des fournisseurs de la société LEROY MERLIN (Annexe 8). En effet, le Titulaire a tenté de se faire passer pour le Directeur Général de la société LEROY MERLIN FRANCE afin d'obtenir des livraisons de marchandises au nom de cette société. Cette pratique ne saurait constituer une demande légitime de produits ou services, ni un usage loyal de la dénomination, de la marque et du nom de domaine du Requérant.

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requérant est le 3ème acteur mondial sur le marché de l'amélioration de l'habitat, et sa filiale LEROY MERLIN est le leader sur le marché français, ainsi que l'enseigne préférée des français en 2021 et 2022, avec 30 000 collaborateurs et 144 magasins (Annexe 3).

De plus, le nom de domaine litigieux, reprenant dans son intégralité la marque « LEROY

MERLIN », a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage, afin de se faire passer pour le Directeur Général de la société LEROY MERLIN FRANCE (Annexe 8).

Par conséquent, le Requéant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « LEROY MERLIN » du Requéant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <leroymerlin-groupes.fr> pointe vers une page inactive (Annexe 7). De plus, le Titulaire a usurpé l'identité du Directeur général de la société LEROY MERLIN FRANCE (Annexe 10) et utilisé le nom de domaine dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage, en créant une adresse sur le modèle « [...]@leroymerlin-groupes.fr » dans l'objectif de démarcher un potentiel fournisseur en son nom (Annexe 8). Par conséquent, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <leroymerlin-groupes.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <leroymerlin-groupes.fr> à son profit.

Annexes :

Annexe 1 : Copie de l'extrait K-Bis du Requéant

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Informations concernant le Requéant

Annexe 4 : Informations concernant la filiale du Requéant LEROY MERLIN

Annexe 5 : Copie des marques du Requéant

Annexe 6 : Whois du nom de domaine du Requéant

Annexe 7 : Copie du site web litigieux

Annexe 8 : Preuve de la tentative d'hameçonnage

Annexe 9 : Décision SYRELI n° FR-2021-02342

Annexe 10 : Informations concernant le Directeur Général de la société LEROY MERLIN FRANCE

Annexe 11 : Procuration ».

Le Requéant 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 *l'annexe 8* fournie par le Requêteur est 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 notices complètes de marques (*annexe 5*) et de l'extrait de base Whois (*annexe 6*) fournis par le Requêteur, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <leroymerlin-groupes.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requêteur :
 - La marque verbale de l'Union européenne « LEROY MERLIN » numéro 010843597 enregistrée le 27 avril 2012 et dûment renouvelée 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 française « LEROY MERLIN » numéro 4131929 enregistrée le 6 novembre 2014 pour les classes 1 à 12, 14, 16 à 22, 24 à 28, 31, 35 à 37, 39, 40 à 42 et 44 ;
- Au nom de domaine <leroymerlin.fr> enregistré le 12 septembre 1996 par le Requêteur.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur

Le Collège constate que le nom de domaine <leroymerlin-groupes.fr> est similaire aux marques antérieures du Requêteur et notamment à la marque verbale de l'Union européenne « LEROY MERLIN » numéro 010843597 enregistrée le 27 avril 2012 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « LEROY MERLIN », reprise dans son intégralité, suivie du terme « groupes », 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 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société GROUPE ADEO, est spécialisé dans la vente de biens de consommation pour le bricolage et la décoration et 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 (annexes 3 et 4) ;
- « *Entreprise du groupe Adeo, 3e acteur mondial sur le marché de l'amélioration de l'habitat, Leroy Merlin est aujourd'hui leader sur le marché français* » avec 144 magasins et 30 000 collaborateurs (annexe 4) ;
- Le Requérant dispose de droits antérieurs sur le terme « LEROY MERLIN » à titre de marques et nom de domaine ;
- Le Requérant déclare que « *le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec [lui] et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les termes « LEROY MERLIN »* » ;
- Le nom de domaine <leroymerlin-groupes.fr>, enregistré le 31 janvier 2023, est la reprise intégrale de la marque « LEROY MERLIN » et du nom de domaine <leroymerlin.fr>, suivie du terme « groupes », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises ;
- Le 31 mars 2023, le nom de domaine <leroymerlin-groupes.fr> renvoie vers une page web indiquant « *Ce site est inaccessible* » (annexe 7) ;
- Le Requérant déclare, à l'appui de l'annexe 8, que le nom de domaine <leroymerlin-groupes.fr> est utilisé pour former l'adresse de contact info@leroymerlin-groupes.fr afin de commander des produits auprès d'un fournisseur au nom de la société LEROY MERLIN et en signant avec les prénom et nom du Directeur général de Leroy Merlin France ;
- Le Titulaire n'a déposé 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 ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine avec intention de tromper les fournisseurs et avait enregistré le nom de domaine <leroymerlin-groupes.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs.

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 <leroymerlin-groupes.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <leroymerlin-groupes.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 30 mai 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

