

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

infinite-lego.fr

Demande n° FR-2024-03935



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société LEGO Juris A/S

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 05 décembre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 05 décembre 2024

Bureau d'enregistrement : Hostinger operations UAB

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 mai 2024 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^{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 04 juin 2024.

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), Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 02 juillet 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <infinite-lego.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 Requéran 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 Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans le tableau]

« **PLAINTÉ** »

I. Les Parties

i. Le Requéran

Dans le cadre de cette procédure administrative, le Requéran est LEGO Juris A/S, résidant sur le territoire de l'un des états membres de l'union européenne.

Le siège du Requéran est situé Koldingvej 2, DK-7190 Billund, Danemark (voir **Annexe 1**).

Dans le cadre de cette procédure administrative, le mandataire habilité à agir au nom du Requéran est **CSC Digital Brand Services Group AB** (voir **Annex 2**).

La méthode d'acheminement que le Requéran préfère pour les communications qui lui seront destinées au cours de cette procédure administrative est :

Communications exclusivement électroniques

Méthode d'acheminement : courrier électronique

Adresse : udrp@cscglobal.com

ii. Le Titulaire

Conformément aux informations reçues de l'AFNIC à la suite d'une demande de divulgation de données personnelles, le Titulaire dans cette procédure administrative est [anonymisation] (voir **Annexe 4.1**).

II. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige porte sur le nom de domaine suivant (voir **Annexe 4.2**):

Nom de domaine : infinite-LEGO.fr

Date de création : 12 mai 2023

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est :

HOSTINGER operations, UAB

Švitrigailos g. 34

03230 Vilnius

Lituanie

Tél. : +37 0 64 50 33 78

Adresse : techsupport@hostinger.com

III. Moyens de fait et de droit

La présente plainte est fondée sur les motifs suivants :

Sur la base de l'article L.45-2-2° du code des postes et des communications électroniques (CPCE), le Requéran affirmé que le nom de domaine <infinite-LEGO.fr> est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéran, et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi.

i. L'intérêt à agir du Requéran

Fondée à Billund, Danemark par [Anonymisation] en 1932, LEGO Juris A/S est le propriétaire de la marque 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 Requéran est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants des jouets dans le monde. Le Requéran vend ses produits en plus de 130 pays avec 1,031 magasins sous enseigne dans le monde. En 2023, son revenu s'élevait à DKK 65,9 milliards (voir **Annexe 7.1**).

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 7.2** 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 7.3**. En 2014, TIME a également annoncé que LEGO était le jouet le plus influent de tous les temps, voir **Annexe 7.4**. Le Requéran 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 Requéran a une forte présence sur Internet avec plus de 5.000 noms de domaine comprenant sa marque LEGO. Voir **Annexe 7.5** pour la liste des noms de domaine du Requéran. Selon Similarweb.com, le nom de domaine principal du Requéran <lego.com> a reçu plus de 39,9 millions de visiteurs sur la période de 1 mois de mars 2024. Par ailleurs, le site Internet du Requéran est classé le 1.066ème au niveau mondial (voir **Annexe 6 et 8.2**). Une recherche du terme « infinite lego » sur Google.fr renvoie, sur la première page, uniquement à des résultats concernant le Requéran (voir **Annexe 8.1**). Le Requéran est également présent sur les media sociaux : sur Facebook plus de 15 millions de personnes sont abonnés à sa page, sur Instagram le Requéran est suivi de plus de 10 millions personnes, et plus d'un million personnes sur X (anciennement Twitter) (voir **Annexe 8.3**). La marque LEGO du Requéran est donc connue et reconnue par les consommateurs.

Le Requéran possède plusieurs marques françaises et européennes antérieures contenant le terme « LEGO » (voir **Annexe 3**) :

Au vu des informations ci-dessus, le Requéran a un intérêt à agir.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant affirme que le nom de domaine est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « LEGO » numéro 1451218 enregistrée le 23 février 1988 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « LEGO », reprise dans son intégralité.

Le Requérant fait valoir que l'ajout du terme générique « infinite » du dictionnaire anglais se traduisant par « infini » et du tiret avant la marque LEGO n'est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine est semblable au point de prêter à confusion avec la marque LEGO du Requérant.

Par ailleurs, il est admis que les gTLD sont ignorés lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

L'enregistrement du nom de domaine est préjudiciable pour le Requérant dans la mesure où il laisse croire qu'il existe un lien entre le Titulaire du nom de domaine et le Requérant, ou que le Requérant a autorisé le Titulaire à réserver le nom de domaine, ce qui n'est pas le cas.

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

Les inscriptions de l'INPI et de l'EUIPO attribuées au Requérant pour la marque LEGO sont une *prima facie* preuve de la validité du terme « lego » en tant que marque, de la propriété du Requérant sur cette marque et du droit exclusif du Requérant d'utiliser la marque LEGO dans le commerce sur ou en rapport avec les produits et/ou services spécifiés dans les certificats d'enregistrement (voir **Annexe 3**).

Le Titulaire n'est pas sponsorisé ou affilié au Requérant. Le Requérant n'a pas non plus autorisé le Titulaire à utiliser les marques du Requérant de quelque manière que ce soit, y compris dans les noms de domaine.

Le Titulaire n'est pas connu sous le nom de domaine, ce qui démontre un manque de droits ou d'intérêts légitimes. Selon les informations reçues de l'AFNIC suite à une demande de divulgation de données personnelles, le Titulaire est une personne physique du nom de « [anonymisation] », qui ne ressemble en aucune manière au nom de domaine litigieux (voir **Annexe 4.1**). En plus, une recherche en ligne sur le nom du Titulaire en utilisant TMview et INFOGREFFE ne renvoient aucune marque déposée ou société liée au nom de domaine (voir **Annexe 9**). En conséquence, le Titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine.

Dans le but de régler ce litige à l'amiable, le Requérant a envoyé des lettres à mise en demeure au Titulaire, auxquelles il n'a jamais répondu (voir **Annexe 10**). De ce fait, le Requérant arrive à la conclusion que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime concernant le nom de domaine dans la mesure où il n'a pas répondu aux lettres qui lui ont été envoyées pour justifier d'un intérêt légitime.

Le nom de domaine reprend la marque LEGO du Requérant dans son intégralité. La composition du nom de domaine accroît donc le risque de confusion avec la marque du Requérant en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une

quelconque façon au Requérant. Cette confusion n'est pas diminuée par l'utilisation du terme générique anglais « infinite » désignant en français le terme « infi ». Voir pour une vue similaire Syreli Demande n°FR-2023-03741.

En outre, le Titulaire utilise le site Internet connecté au nom de domaine pour vendre les produits du Requérant, ce qui suggère que le Titulaire a voulu que le nom de domaine litigieux soit confusément similaire à la marque LEGO du Requérant afin d'accroître la confusion des consommateurs. En conséquence, l'utilisation par le Titulaire du nom de domaine litigieux pour résoudre un magasin en ligne proposant à la vente les produits du Requérant est une preuve supplémentaire que le nom de domaine litigieux est confusément similaire à la marque du Requérant. Voir **Annexe 5**.

Le site Internet connecté au nom de domaine ne divulgue pas de manière adéquate la relation, ou l'absence de relation, entre le Titulaire et le Requérant, et donne donc la fausse impression que le Titulaire est autorisé à utiliser la marque LEGO du Requérant. Il n'y a pas d'avertissement visible indiquant que le site Internet n'a pas été approuvé ou sponsorisé par le Requérant pour expliquer l'absence de relation avec le détenteur de la marque. Au lieu de cela, une déclaration a été affichée sous l'onglet « Politique de confidentialité » déclarant « Chez Infinite Lego, une marque de [anonymisation] – Et ... » et sous l'onglet « Conditions générales de vente » déclarant « Tous les éléments du site <https://infinite-lego.fr/fr/> sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de la société [anonymisation]. » Voir **Annexe 5.3** et **5.5**. L'usage commercial du nom de domaine et déclaration trompeuse concernant l'origine de la propriété intellectuelle disponible sous l'onglet « Conditions générales de vente », cité dessus, démontrent que le nom de domaine a été enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

En résumé, l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Titulaire concernant le nom de domaine litigieux est évident.

• **Sur la preuve de la mauvaise foi**

C'est l'affirmation du Requérant qu'au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Titulaire connaissait, ou du moins aurait dû connaître, l'existence des marques du Requérant, et que l'enregistrement de nom de domaine contenant des marques connues constitue en soi de la mauvaise foi. Outre les nombreuses marques déposées dans le cadre de l'activité du Requérant avant l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine litigieux le 12 mai 2023, le Requérant vend ses produits en plus de 130 pays avec 1,031 magasins sous enseigne dans le monde, et son revenu s'élevait à DKK 65,9 milliards en 2023 (voir **Annexe 7**). En plus, le terme « LEGO » n'est pas un mot générique ou du dictionnaire. Ce lui 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. Une recherche rapide sur Internet (sur le terme « infinite lego ») aurait alerté le Titulaire des droits détenus par le Requérant (voir **Annexe 8.1**). Une telle recherche est une démarche élémentaire pour tout utilisateur chevronné d'Internet, avant d'effectuer un dépôt de nom de domaine. De toute évidence, le Titulaire a fait preuve de mauvaise foi lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Voir Syreli Demande n° FR-2022-03084 « 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 et avait enregistré le nom de domaine <auchan-retailgroup.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs. »

L'utilisation par le Titulaire du nom de domaine litigieux constitue une perturbation des

activités du Requérant et peut être qualifiée d'enregistrement et d'utilisation de mauvaise foi. Le nom de domaine du Titulaire est confusément similaire aux marques du Requérant et que le site Internet du nom de domaine litigieux est utilisé pour offrir les biens ou services du Requérant sans l'autorisation ou l'approbation de ce dernier. Les décisions précédentes Syreli ont confirmé que l'utilisation d'un nom de domaine similaire au point de prêter à confusion pour tromper les consommateurs et offrir ensuite les biens ou services d'un requérant est une preuve d'enregistrement et d'utilisation de mauvaise foi. Voir Syreli Demande n° FR-202303653 « 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 les consommateurs et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs. »

En conclusion, le Requérant maintient que le Titulaire n'avait aucun intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine, qu'il avait nécessairement connaissance de sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine 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.

IV. Mesures de réparation demandées

Le Requérant demande la transmission du nom de domaine au profit de LEGO Juris A/S.

V. Autres procédures juridiques

Le nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire.

Cordialement,

[signature] »

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'était 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 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 6*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <infinite-lego.fr> est similaire :

- Aux marques enregistrées par le Requérant et notamment :
 - La composante verbale de la marque française « LEGO » numéro 3258987 enregistrée le 25 novembre 2003 et régulièrement renouvelée pour les classes 16 ; 20 et 28 ;
 - 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 <infinite-lego.fr> est similaire à la marque française antérieure « LEGO » numéro 1451218 enregistrée le 23 février 1988 et régulièrement renouvelée par le Requérant, car il est composé de ladite marque « LEGO » reprise à l'identique précédée d'un tiret et du terme anglais « infinite » désignant l'infini.

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 *annexes 6 et 7* 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 ;
- Sur sa présence en ligne et selon l'*annexe 8* :
 - le Requérant jouit d'une certaine notoriété sur les réseaux sociaux ;
 - les premiers résultats de recherche sur le terme « infinite lego » avec le moteur de recherche Google, concernent exclusivement le Requérant et sa marque ;
 - le site vers lequel renvoie le nom de domaine du Requérant <lego.com> a reçu

plus de 38,9 millions de visiteurs sur le mois de mars 2024 ;

- Le nom de domaine <infinite-lego.fr> a été enregistré le 05 décembre 2023 par une personne physique (annexe 4) dont les nom et prénom ne correspondent pas aux données du Requérant ;
- Le nom de domaine <infinite-lego.fr> est similaire à la marque française antérieure « LEGO » numéro 1451218 enregistrée le 23 février 1988 et régulièrement renouvelée par le Requérant, car il est composé de ladite marque « LEGO » reprise à l'identique précédée d'un tiret et du terme anglais « infinite » désignant l'infini ;
- Le Requérant déclare que : « *Le Titulaire n'est pas sponsorisé ou affilié au Requérant. Le Requérant n'a pas non plus autorisé le Titulaire à utiliser les marques du Requérant de quelque manière que ce soit, y compris dans les noms de domaine* » ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases TMView et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <infinite-lego.fr> (annexe 9) ;
- Le Requérant a adressé des lettres de mise en demeure au Titulaire lui enjoignant de « *transférer le Nom de Domaine au Groupe LEGO avec effet immédiat [avec abstention] à l'avenir d'utiliser sans autorisation les marques détenues par Le Groupe LEGO.* » (annexe 10) ;
- Les captures d'écran fournies par le Requérant en annexe 5 permettent de constater que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <infinite-lego.fr>, le 08 avril 2024, est un site reproduisant la marque « LEGO » du Requérant et proposant à la vente, des jouets « LEGO », identiques à ceux présents sur le site du Requérant (annexe 5).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire :

- ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant ;
- faisait un usage commercial du nom de domaine <infinite-lego.fr> ;
- avait enregistré le nom de domaine <infinite-lego.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 <infinite-lego.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 <infinite-lego.fr> au profit du Requérant, la société 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 Guyancourt, le 15 juillet 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

