

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

facturation-leroymerlin.fr

Demande n° FR-2024-03969



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GROUPE ADEO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : facturation-leroymerlin.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 mai 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 28 mai 2025

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 juin 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- 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 5 juillet 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 10 juillet 2024.

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 6 août 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <facturation-leroymerlin.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 <facturation-leroymerlin.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 <facturation-leroymerlin.fr> enregistré le 28 mai 2024 (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 redirige vers une page inactive (Annexe 7). De plus, des serveurs de messagerie sont configurés (Annexe 8).

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <facturation-leroymerlin.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 <facturation-leroymerlin.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 <facturation-leroymerlin.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 « FACTURATION ». Les internautes pourraient croire que le nom de domaine est lié au Requérant et à la facturation des achats de produits vendus par sa filiale.

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 <facturation-leroymerlin.fr> de nombreuses années après l'enregistrement de la marque « LEROY MERLIN » et du nom de domaine <leroymerlin.fr>.

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, le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive. Par conséquent, 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.

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 en France. Dès lors, l'association du terme « FACTURATION » à la marque « LEROY MERLIN » ne peut être une coïncidence, puisque cet ajout pourrait laisser penser aux internautes que ce nom de domaine est destiné aux clients du Requérant. Une recherche sur le moteur « Google » des termes « FACTURATION LEROY MERLIN » affiche des résultats en rapport à la filiale du Requérant (Annexe 10).

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

De plus, le nom de domaine litigieux pointe vers une page inactive (Annexe 7) et d'après l'analyse de la zone DNS (Annexe 8), le nom de domaine est configuré au niveau du MX (service lié à la messagerie). Le Titulaire n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services, et il existe une possibilité que le nom de domaine puisse être utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi des emails.

Par conséquent, le Requérent soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <facturation-leroymerlin.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérent en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

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

Annexes :

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

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Informations concernant le Requérent

Annexe 4 : Informations concernant la filiale du Requérent LEROY MERLIN

Annexe 5 : Copie des marques du Requérent

Annexe 6 : Whois du nom de domaine du Requérent

Annexe 7 : Copie du site web litigieux

Annexe 8 : Configuration DNS

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

Annexe 10 : Résultats Google d'une recherche des termes « FACTURATION LEROY MERLIN »

Annexe 11 : Procuration SYRELI »

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 10 juillet 2024.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni une pièce accessible aux deux parties sur laquelle le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans visuel]

« Nous sommes une société de Pentest.

Le nom de domaine acheté a été utilisé pour réaliser une campagne de phishing auprès d'un de nos clients.

Nous n'en avons plus l'utilité et vous cédon le domaine. »

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. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de des notices complètes de marques (*annexe 5*) 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 <facturation-leroymerlin.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - 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, 36, 37, 40, 41, 42, 44 ;
 - La marque verbale française « LEROY MERLIN » numéro 4131929 enregistrée le 6 novembre 2014 et pour les classes 1 à 12 ; 14 ; 16 à 22 ; 24 à 28 ; 31 ; 35 ; 36 ; 37 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 44.
- Au nom de domaine <leroymerlin.fr> enregistré le 12 septembre 1996.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a donc considéré que le Titulaire, en indiquant « *Nous n'en avons plus l'utilité et vous cédon le domaine* », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <facturation-leroymerlin.fr> au profit du Requérant.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <facturation-leroymerlin.fr> au Requérant, la société GROUPE ADEO.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 8 août 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

