

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupe Adeo contre Nordine Saidi

Litige No. D2022-4098

1. Les parties

Le Requérant est Groupe Adeo, France, représenté par Coblenca Avocats, France.

Le Défendeur est Nordine Saidi, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <leroy-merlin-outillage.com> <leroymerlinoutillage.com> sont enregistrés auprès de IONOS SE (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le Groupe Adeo auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 31 octobre 2022. En date du 31 octobre 2022, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 novembre 2022, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 3 novembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 3 novembre 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et l'amendement à la plainte soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 7 novembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 novembre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 novembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 5 décembre, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requéran est la société Groupe Adeo, société anonyme 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.

La société pionnière de la Requéran est la société Leroy Merlin, créée en 1923 et qui est l'un des plus grands magasins de bricolage, comptant 21 000 salariés en France et 400 magasins répartis dans le monde entier.

Le Requéran est titulaire de très nombreuses marques, et en particulier des deux marques suivantes :

- La marque de l'Union européenne LEROY MERLIN No. 10843597 déposée le 27 avril 2012 et enregistrée le 7 décembre 2012 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44;
- La marque de l'Union européenne semi-figurative en couleurs LEROY MERLIN No. 11008281 déposée le 2 juillet 2012 et enregistrée le 2 octobre 2013 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44.

Le Requéran revendique la titularité d'un important portefeuille de noms de domaine.

Les noms de domaine litigieux <leroy-merlin-outillage.com> et <leroymerlinoutillage.com> ont été créés le 1^{er} octobre 2022, en faisant usage d'un service de "Whois privacy". Ils donnent accès à une page mentionnant le message "erreur 403".

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requéran affirme qu'il existe une quasi-identité, ou à tout le moins, des similitudes flagrantes entre ses marques antérieures LEROY MERLIN et les noms de domaine litigieux <leroy-merlin-outillage.com> et <leroymerlinoutillage.com>.

La seule différence entre les marques "LEROY MERLIN" et les noms de domaine litigieux réside en l'adjonction de tirets, peu perceptibles, et du terme "outillage", lequel est toutefois descriptif des activités du Requéran.

Par conséquent, les noms de domaine litigieux prêtent incontestablement à confusion avec les droits antérieurs du Requéran. À cet égard, la Commission administrative doit considérer que le premier élément requis par les Principes directeurs est satisfait.

Absence de droit ou d'intérêt légitime

A la connaissance du Requéran, le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur la dénomination "LEROY MERLIN" et n'a jamais acquis de droits antérieurs sur ce signe.

Il n'est en aucune manière affilié au Requéran et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser ses marques "LEROY MERLIN" ou à procéder à l'enregistrement des noms de domaine incluant les marques antérieures du Requéran. Le Requéran ne le connaît pas et n'a jamais été en relation avec lui.

En effet, il n'est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser les marques.

Il ne peut résulter d'une simple coïncidence que le titulaire des noms de domaine litigieux ait choisi des noms de domaine quasi-identiques, ou à tout le moins hautement similaires des droits incorporels du Requéran.

Le Défendeur n'en fait pas non plus un usage non commercial légitime ou loyal dans la mesure où il crée manifestement et délibérément une confusion dans l'esprit du public.

Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requéran est titulaire de nombreuses marques et noms de domaine composés de la dénomination "LEROY MERLIN". Il a donc largement démontré l'existence de ses droits mais également de sa réputation mondiale attachée aux marques "LEROY MERLIN".

La mauvaise foi peut être établie lorsque le Défendeur "avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance" des droits de marque du Requéran et a néanmoins enregistré un nom de domaine pour lequel il n'avait aucun droit ni intérêt légitime (*Think Schuhwerk GmbH contre Soo Doo*, Litige OMPI No. [D2012-2522](#)).

En l'espèce, le Défendeur ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance des droits antérieurs du Requéran au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux.

Si l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant une marque en connaissance de cause peut être considéré comme réalisé de mauvaise foi, la notoriété de la marque reproduite est un clair indice de mauvaise foi à juste titre retenu par de nombreuses décisions.

Les noms de domaine litigieux sont inexploités.

Il est couramment admis que la détention passive d'un nom de domaine constitue un usage de mauvaise foi dès lors qu'un tel comportement ne vise qu'à attirer les internautes sur le site inexploité du Défendeur, à créer un risque de confusion avec les marques antérieures du Requéran et à porter atteinte à la réputation de ce dernier du point de vue du public.

Le Requéran se réfère à la décision voir par exemple *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#) sur le concept d'usage passif.

Il ajoute que le Défendeur reproduit les marques antérieures du Requéran qui jouissent d'une grande notoriété. Il est donc évident qu'il a cherché à créer une confusion dans l'esprit du public.

En outre, il convient de noter que le Requéran a récemment été victime d'une campagne de *phishing* liée à la réservation des noms de domaine suivants <leroymerlin-sagroup.com>, <leroymerlin-sagroups.online>, <leroymerlin-sagroups.com>, <adeoservicesfrance.com> et <adeoservices-france.com>.

Le Requéran a donc de nombreuses raisons de croire que les noms de domaine litigieux pourraient être utilisés de mauvaise foi dans le cadre d'une telle campagne.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que les noms de domaine <leroy-merlin-outillage.com> et <leroymerlinoutillage.com> ont été réservés et sont exploités de mauvaise foi, au détriment des droits antérieurs du Requéran.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requêteur.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requêteur justifie de ses droits sur les deux marques de l'Union européenne LEROY MERLIN, qui sont antérieures aux noms de domaine litigieux.

La marque LEROY MERLIN est reprise dans les noms de domaine litigieux, à la seule différence de l'ajout du terme "outillage", qui désigne la catégorie de produits offerts par le Requêteur dans ses magasins.

Cet ajout n'est pas de nature à éviter toute similitude prêtant à confusion.

Il y a donc une similitude prêtant à confusion entre la marque LEROY MERLIN et les noms de domaine <leroy-merlin-outillage.com> et <leroymerlinoutillage.com>.

Compte tenu des faits décrits par le Requêteur, non contestés en l'absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l'appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l'intérêt légitime qui s'y attache peut-être constituée, en vertu des paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l'une des circonstances ci-après:

(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

(ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur n'est pas affilié et n'est pas connu du Requêteur, qui ne l'a pas autorisé à exploiter la marque LEROY MERLIN, ou à enregistrer les noms de domaine litigieux.

Le Défendeur n'a pas répondu à la plainte et n'a donc pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de la contester.

Compte tenu des faits décrits par le Requêteur, non contestés en l'absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l'appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité

soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (paragraphe 4(b) des Principes directeurs):

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le défendeur étant coutumier d'une telle pratique;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

A défaut de réponse à la plainte, le Défendeur n'a fourni aucune preuve de tout éventuel enregistrement et/ou usage de bonne foi, actuel ou envisagé, du nom de domaine litigieux.

Le Requêteur est domicilié en France. Selon les données Whois divulguées, le Défendeur est également domicilié en France.

Il avait nécessairement connaissance de la marque renommée LEROY MERLIN lorsqu'il a enregistré les noms de domaine <leroy-merlin-outillage.com> et <leroymerlinoutillage.com>. Associer le terme générique du métier du Requêteur "outillage" à la marque LEROY MERLIN est la meilleure preuve qu'il avait pour objectif de viser le Requêteur.

La Commission administrative rappelle que la détention passive d'un nom de domaine peut être qualifiée d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi au sens des Principes UDRP si elle s'accompagne d'autres circonstances démontrant la mauvaise foi du défendeur.

Il appartient ainsi à la Commission administrative d'examiner l'ensemble des circonstances de chaque affaire, en tenant compte des facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l'application de la doctrine de la détention passive, soit notamment: (i) le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du Requêteur, (ii) le fait que le Défendeur n'a pas soumis de réponse ou n'a pas fourni de preuve d'une utilisation de bonne foi réelle ou envisagée, (iii) le fait que le Défendeur a dissimulé son identité ou utilisé de fausses coordonnées (ce qui est considéré comme une violation de son contrat d'enregistrement), et (iv) l'in vraisemblance de toute utilisation de bonne foi du nom de domaine.

Ces critères sont réunis.

Eu égard à la notoriété internationale de la marque LEROY MERLIN, aucun usage légitime des noms de domaine litigieux n'est envisageable.

Compte tenu des faits décrits par le Requêteur, non contestés en l'absence de toute réponse formelle, et des moyens de preuve apportés à l'appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <leroy-merlin-outillage.com> et <leroymerlinoutillage.com> soient transférés au Requérant.

/Marie-Emmanuelle Haas/

Marie-Emmanuelle Haas

Expert Unique

Le 22 décembre 2022