

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

Groupe Adeo contre Thubaud Jean

Litige No. DEU2022-0024

### **1. Les parties**

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

Le Défendeur est Thubaud Jean, France.

### **2. Nom de domaine, Registre et unité d'enregistrement**

Le Registre du nom de domaine litigieux est "European Registry for Internet Domains" (ci-après désigné "EURid" ou le "Registre"). Le nom de domaine litigieux <leroymerlin-groupe.eu> est enregistré auprès de Register S.p.A. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte a été déposée par 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 20 juillet 2022. En date du 21 juillet 2022, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 juillet 2022, le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 29 juillet 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 29 juillet 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et l'amendement à la plainte répond bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les "Règles ADR") et aux Règles supplémentaires de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l'application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires").

Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 2 août 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 septembre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 septembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 21 septembre 2022, le Centre nommait William Lobelson comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.

#### **4. Les faits**

Le Requéran est le groupe français ADEO, propriétaire et exploitant du réseau de magasins de bricolage LEROY MERLIN, implantés internationalement.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques LEROY MERLIN:

- Marque de l'Union Européenne LEROY MERLIN Numéro 10843597 déposée le 27 avril 2012 et enregistrée le 7 décembre 2012 dans 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, 40, 41, 42, et 44;

- Marque de l'Union Européenne LEROY MERLIN semi-figurative Numéro 11008281 déposée le 2 juillet 2012 et enregistrée le 2 octobre 2013 dans 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, 40, 41, 42, et 44;

- Marque internationale LEROY MERLIN Numéro 591251 enregistrée le 15 juillet 1992 dans les classes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, et 37, désignant plusieurs pays de l'Union Européenne dont notamment: AT, BG, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK,

Le Requéran détient également un large portefeuille de noms de domaine formés du nom LEROY MERLIN.

Le nom de domaine litigieux est <leroymerlin-groupe.eu>, enregistré le 23 juin 2022. Il ne pointe vers aucune page active.

Après avoir saisi le Défendeur d'une mise en demeure en date du 6 juillet 2022, à laquelle aucune réponse n'a été apportée, le Requéran a engagé la présente procédure en date du 20 juillet 2022.

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requéran**

En résumé, le Requéran fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique et similaire à sa marque, que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

##### **B. Défendeur**

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

#### **6. Discussion et conclusions**

Le paragraphe B(11)(a) des Règles ADR prévoit que la Commission administrative "statue sur la Plainte sur la base des déclarations et des documents présentés et conformément aux Règles de procédure".

Le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR impose au requérant désireux d'obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que:

- i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur “identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l’État Membre et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit”; et que, soit
- ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur “sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine”; soit
- iii) Le nom de domaine “a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi”.

**A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requéant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne**

Le Requéant a établi la réalité de ses droits, à titre de marque notamment, au regard de l’appellation LEROY MERLIN.

La marque du Requéant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux <leroymerlin-groupe.eu>.

L’adjonction du nom commun « groupe » dans le nom de domaine litigieux ne dissimule en rien la reprise de la marque antérieure ni n’écarte la similitude prêtant à confusion, pas plus d’ailleurs que l’extension « .eu » dont il est de jurisprudence constante qu’elle est sans pertinence et n’a pas à être prise en considération pour l’appréciation de l’identité de la similarité des signes.

La Commission administrative, compte tenu des étroites similitudes entre les Règles ADR et les Principes UDRP, s’estime libre de pouvoir se référer à ces dernières et en particulier à la “Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition” (“[Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#)”), sections 1.7 et 1.8.

La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requéant.

La condition du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR est ainsi remplie.

**B. Droits ou intérêts légitimes**

Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

1. Avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche;
2. Le Défendeur, qu’il s’agisse d’un personne morale, d’une organisation ou d’une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s’il n’existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne;
3. Le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d’induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne.

Bien que la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur incombe au Requéant, et dans la mesure où la preuve d’un fait négatif s’avère difficile, il est généralement admis que le Requéant doit établir *prima facie* que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes dans le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts

légitimes sur le nom de domaine litigieux. S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes.

Le Requérant expose qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque.

Le Défendeur n'a présenté aucun argument permettant de justifier d'un intérêt légitime.

La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active, qui justifierait que le Défendeur l'utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination "leroymerlin-groupe" ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est remplie.

### **C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi**

Le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR présente une liste non exhaustive d'exemples d'enregistrement et d'utilisation de mauvaise foi.

Il est constant que le simple enregistrement d'un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque largement connue par une entité non affiliée peut suffire à créer une présomption de mauvaise foi ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 3.1.4).

Le Requérant a justifié de la notoriété de sa marque LEROY MERLIN, en France notamment.

Le Défendeur se déclare résident français.

La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et de ses droits dans la marque LEROY MERLIN qu'il avait donc à l'esprit lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ce avec la volonté de détourner la clientèle du Requérant à son profit.

Même après avoir été saisi d'une réclamation par le Requérant et avoir ainsi été notifié des droits de ce dernier, le Défendeur a poursuivi sa rétention du nom de domaine litigieux, lequel pointe vers une page inactive.

Il n'ignorait pourtant plus qu'en enregistrant et en ne rétrocédant pas le nom de domaine litigieux à son légitime titulaire, le Défendeur portait atteinte aux droits antérieurs du Requérant.

Le défaut d'exploitation active d'un nom de domaine n'exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief d'usage – passif, de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

La Commission administrative considère qu'un tel usage passif du nom de domaine litigieux est entaché de mauvaise foi et conclut que les conditions des paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR sont satisfaites.

## **7. Décision**

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <leroymerlin-groupe.eu> soit transféré au Requérant.

## 8. English summary

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. [DEU2022-0024](#):

1. The Complainant is Groupe ADEO of France, and the Respondent is Thubaud Jean of France.
2. The disputed domain name is <leroymerlin-groupe.eu>. The disputed domain name was registered on June 23, 2022, with Register S.p.A. and currently resolves to an inactive website.
3. The Complaint was filed in French on July 20, 2022, and the Respondent did not file a response. The Panel, William Lobelson, was appointed on September 21, 2022.
4. The Complainant has a European Union Trademark for LEROY MERLIN (Registration Number 10843597) registered on December 7, 2012.
5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.

The Respondent has no rights to or legitimate interests in the disputed domain name.

The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.

6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred to the Complainant.

*/William Lobelson/*

**William Lobelson**

Expert Unique

Le 24 septembre 2022