

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupe Adeo contre Marc Lambert

Litige No. D2023-4731

1. Les parties

Le Requérant est Groupe Adeo, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Marc Lambert, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <leroymerlin-achat.com> est enregistré auprès de IONOS SE (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 14 novembre 2023. En date du 15 novembre 2023, 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 23 novembre 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (REDACTED FOR PRIVACY) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 27 novembre 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 27 novembre 2023, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties prévoyant que la procédure se déroule en anglais, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une plainte amendée traduite en français le 28 novembre 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée 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 29 novembre 2023, 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 19 décembre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 décembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 12 janvier 2024, le Centre nommait Emmanuelle Ragot 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 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. Avec 150 000 collaborateurs, le Requérant soutient qu'il est le numéro 3 du marché mondial du "Do It Yourself".

Le Requérant a pour "entreprise pionnière" (pour reprendre les termes qui sont les siens) l'entreprise Leroy Merlin, créée en 1923, leader de la grande distribution de bricolage sur le marché de l'aménagement de la maison et du cadre de vie avec 144 magasins en France.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques LEROY MERLIN dont :

- la marque de l'Union européenne LEROY MERLIN, marque verbale No. 010843597, déposée le 27 avril 2012 et enregistrée le 7 décembre 2012;
- la marque de l'Union européenne LEROY MERLIN, marque figurative No. 011008281, déposée le 2 juillet 2012 et enregistrée le 2 octobre 2013.

Le Requérant fait valoir qu'il est, par ailleurs, titulaire de nombreux noms de domaine contenant la marque LEROY MERLIN, dont les noms 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, et
- <leroymerlin.com> depuis le 13 septembre 1996 et pour les plus récents enregistrés en 2020.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 7 novembre 2023 et pointe vers une page parking.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant rappelle qu'il est admis que les domaines génériques de premier niveau ("gTLD") soient ignorés lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité prêtant à confusion, le Requérant relève la similarité prêtant à confusion du nom de domaine litigieux avec sa marque, l'adjonction du terme "achat" n'étant pas de nature à écarter la conclusion selon laquelle le nom de domaine litigieux est similaire à la marque LEROY MERLIN au point de prêter à confusion, vu que l'intégration de la marque d'un requérant dans son entièreté peut suffire à établir une similitude prêtant à confusion aux fins des principes UDRP comme cela fut plus d'une fois jugé, relève-t-il, par les commissions administratives.

Il conclut de ce qui précède que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion aux marques antérieures qu'il détient.

Le Requéran fait ensuite observer que le Défendeur n'est pas affilié à sa société. Le Requéran ne lui a donné aucune autorisation ni concédé aucune licence. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux débouchant sur un site toujours non utilisé, il apparaît clairement, pour le Requéran, que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requéran fait valoir qu'il est invraisemblable que le Défendeur ait ignoré l'existence du Requéran lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux eu égard à la notoriété de la marque du Requéran – par ailleurs reconnue dans des décisions de commissions administratives UDRP.

Ainsi le nom de domaine litigieux a, dit-il, été manifestement enregistré de mauvaise foi.

Le nom de domaine litigieux dirigeant vers un site inactif, il faut encore conclure à un usage de mauvaise foi de celui-ci dès lors que la détention passive d'un nom de domaine doit ainsi être qualifiée pour autant qu'il n'est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques LEROY MERLIN, verbales ou figuratives.

Le nom de domaine litigieux reprend donc dans leur entièreté les marques LEROY MERLIN du Requéran. Or la reprise d'une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives UDRP comme suffisant à établir le caractère identique ou similaire au point de prêter à confusion d'un nom de domaine avec une marque tel qu'exigé par les Principes directeurs (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0v](#)"), sections 1.7 et 1.8).

L'insertion d'un trait d'union (ne figurant pas dans la marque) comme l'adjonction du mot "achat" n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion .

En conséquence de quoi, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requéran au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n'est titulaire d'aucune marque LEROY MERLIN, n'est pas en relation d'affaires avec le Requéran et n'a reçu de celui-ci aucune autorisation d'utiliser sa marque – ce qui, comme il convient de le rappeler, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doit, être tenu pour exact. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux débouche sur un site inactif, ce qui ne correspond pas, en l'espèce, à aucun usage susceptible d'être tenu pour légitime.

Qui plus est, la composition du nom de domaine litigieux, , en suggérant le rattachement à une activité "achat" du Requéran (<leroymerlin-achat.com>), constitue un risque d'affiliation implicite exclusif de toute bonne foi (voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#))

La Commission administrative observe enfin que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été simple pour lui de produire ses arguments.

Aussi la Commission administrative considère-t-elle que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(b)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Comme l'observe justement le Requérant, l'entreprise Leroy Merlin jouit d'une réputation considérable. Il est titulaire à travers le monde de multiples marques. En conséquence il n'est pas crédible que le Défendeur ait pu ignorer l'existence du Requérant et de ses marques lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Il est donc raisonnable de considérer que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et de ce fait en méconnaissance des droits du Requérant.

Quant à l'usage fait du nom de domaine litigieux, il faut observer que celui-ci ne débouche sur aucun site actif, qu'il n'y a donc de celui-ci aucun véritable usage. Ceci combiné avec l'observation précédemment faite selon laquelle le Défendeur a repris purement et simplement les marques du Requérant, il s'en déduit qu'aucun usage de bonne foi ne peut être identifié. La détention passive du nom de domaine n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi dans les circonstances de l'espèce.

Aussi, pour la Commission administrative, l'enregistrement comme l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(b)(iii) des Principes directeurs sont caractérisés.

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 le nom de domaine litigieux <leroymerlin-achat.com> soit transféré au Requérant.

/Emmanuelle Ragot/

Emmanuelle Ragot

Expert Unique

Le 24 janvier 2024