

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupe Adeo contre Nicolas Malfate

Litige No. D2022-2292

### 1. Les parties

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

Le Défendeur est Nicolas Malfate, France.

### 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <leroymerlin-groups.com> est enregistré auprès de Combell NV (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 24 juin 2022. En date du 24 juin 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 24 juin 2022, 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 et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 26 juin 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 l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 27 juin 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et l'amendement à la plainte répondaient bien 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 28 juin 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 18 juillet 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 juillet 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 25 juillet 2022, le Centre nommait Vincent Denoyelle 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 Requéant est un groupe de sociétés ayant son siège en France et spécialisé dans la vente de biens de consommation pour le bricolage et la décoration.

Le Requéant est titulaire de plusieurs marques LEROY MERLIN dont la suivante:

- Marque de l'Union Européenne LEROY MERLIN n° 10843597, enregistrée le 7 décembre 2012, pour les produits et services dans les 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 et 44.

Le Requéant est également titulaire de nombreux noms de domaine reproduisant sa marque LEROY MERLIN.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 mai 2022. Le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page parking de l'Unité d'enregistrement et n'est associé à aucun site actif.

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

##### **A. Requéant**

Le Requéant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque LEROY MERLIN, sur laquelle le Requéant détient des droits. Le Requéant soutient que sa marque LEROY MERLIN est l'élément dominant du nom de domaine litigieux et que l'adjonction du terme "groups" après sa marque LEROY MERLIN est inopérant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requéant et le nom de domaine litigieux.

Le Requéant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requéant déclare qu'à sa connaissance le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur la dénomination "leroy merlin" et que le Défendeur n'est en aucune façon affilié au Requéant et n'a pas été autorisé par le Requéant à utiliser ses marques LEROY MERLIN. Le Requéant ajoute que l'utilisation du nom de domaine litigieux n'est pas de nature à caractériser un usage non commercial légitime ou loyal dans la mesure où le nom de domaine litigieux créé manifestement et délibérément une confusion dans l'esprit du public.

Le Requéant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Pour l'enregistrement de mauvaise foi, le Requéant met en avant la renommée du Requéant, notamment en France. Le Requéant considère par ailleurs que la détention passive du nom de domaine litigieux est constitutive d'un usage de mauvaise foi et est susceptible de créer une confusion pour les Internautes et de porter atteinte à l'image du Requéant. Le Requéant ajoute que le nom de domaine litigieux fait peser sur le Requéant une menace de pratique frauduleuse du type phishing (hameçonnage).

##### **B. Défendeur**

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

## 6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration:

- (i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
- (ii) que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

### A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque LEROY MERLIN.

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque LEROY MERLIN dans son intégralité avec le simple ajout d'un trait d'union et du terme "groups". La Commission administrative considère que cet ajout n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque LEROY MERLIN.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

### B. Droits ou intérêts légitimes

Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l'absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative considère que le Requérant a, *prima facie*, fait une démonstration suffisante de l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l'absence de toute autorisation de la part du Requérant relative à une quelconque utilisation de sa marque LEROY MERLIN dans le nom de domaine litigieux et également le fait que le nom de domaine litigieux ne fait pas l'objet d'une utilisation propre à matérialiser une quelconque légitimité.

La Commission administrative estime donc 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(a)(ii) des Principes directeurs.

### C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Sur l'enregistrement de mauvaise foi, l'analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant conduit la Commission administrative à considérer que la réputation du Requérant est établie et que celle-ci est prégnante en France, le lieu de résidence du Défendeur, si bien qu'il paraît inconcevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un but autre que celui de profiter indûment du Requérant, de ses droits et sa renommée.

Quant à l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, la Commission administrative décide que, considérant la forte notoriété de la marque LEROY MERLIN dans le pays de résidence du Défendeur, la direction vers une page parking de l'Unité d'enregistrement puis la détention passive du nom de domaine litigieux est en l'espèce constitutive d'un usage de mauvaise foi. Sur ce point, voir la section 3.3 de Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition.

La marque LEROY MERLIN bénéficie d'une renommée telle en France, où le Défendeur réside, qu'il paraît inconcevable que le nom de domaine litigieux puisse faire l'objet d'une quelconque utilisation de bonne foi par le Défendeur.

Finalement, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre aux arguments du Requérent conforte l'avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.

Il ressort des constatations de la Commission administrative que l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

## **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-groups.com> soit transféré au Requérent.

*/Vincent Denoyelle/*

**Vincent Denoyelle**

Expert Unique

Le 8 août 2022