

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupe Adeo contre Andrews Menard

Litige No. D2024-2301

1. Les parties

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

Le Défendeur est Andrews Menard, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <leroy-merlin-fr.com> est enregistré auprès de One.com A/S (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais 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 5 juin 2024. En date du 6 juin 2024, 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 7 juin 2024, 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 7 juin 2024, 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 une plainte amendée.

Le 7 juin 2024, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 10 juin 2024, le Requérant a soumis la plainte traduite en français.

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 12 juin 2024, 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 2 juillet 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 3 juillet 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 18 juillet 2024, le Centre nommait Christophe Caron 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, 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, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques LEROY MERLIN en ce compris :

- la marque verbale internationale LEROY-MERLIN n° 591251 enregistrée le 15 juillet 1992
- la marque verbale de l'Union européenne LEROY MERLIN n° 010843597 enregistrée le 7 décembre 2012

Le Requéran est également titulaire du nom de domaine <leroymerlin.fr> enregistré le 12 septembre 1996.

Le nom de domaine litigieux <leroy-merlin-fr.com> a été enregistré le 3 juin 2024. Il pointe vers la page de stationnement de l'Unité d'enregistrement et des serveurs de messagerie sont configurés.

Le Requéran a décidé de s'adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran soutient qu'il satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour qu'un transfert du nom de domaine litigieux soit prononcé à son profit pour les différentes raisons ci-après.

En premier lieu, le Requéran affirme que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque LEROY MERLIN et ses noms de domaine associés. Il soutient que l'ajout du terme géographique " FR " (pour " France ") ne suffit pas à échapper à la conclusion selon laquelle le nom de domaine litigieux est similaire à la marque LEROY MERLIN au point de prêter à confusion dès lors qu'un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requéran dans son intégralité peut être suffisant pour établir une similitude. Le Requéran ajoute que les extensions génériques de premier niveau ("gTLD") sont ignorées lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

En second lieu, le Requéran estime que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rapportant. Le Requéran soutient que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux. De plus, le Requéran affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requéran précise qu'il n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, le Requéran soutient qu'aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requéran ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requéran ajoute que le nom de domaine litigieux n'est

pas utilisé et pointe vers une page parking. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux ou n'apporte aucune preuve d'un projet d'utilisation du nom de domaine litigieux.

En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que, compte tenu du caractère distinctif de ses marques et de sa réputation, il est raisonnable de déduire que le Défendeur, localisé en France, a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux en pleine connaissance de la marque du Requérant. Le Requérant rappelle que le nom de domaine litigieux redirige vers une page parking et que des serveurs de messagerie sont configurés. Le Requérant soutient que le Défendeur n'a démontré aucune activité à l'égard du nom de domaine litigieux et qu'il n'est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégitime.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs soient cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants :

- i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
- ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Cette première condition relative à l'identité ou la similitude prêtant à confusion des signes en présence implique une comparaison argumentée mais relativement simple entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux (voir la section 1.7 de 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](#)").

Le Requérant a justifié de ses droits sur ses marques LEROY MERLIN ci-dessus rappelées conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.2.1.

La marque LEROY-MERLIN du Requérant est reproduite au sein du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que la marque du Requérant est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux.

Plus particulièrement, le nom de domaine litigieux reprend la marque verbale LEROY-MERLIN, en l'associant au terme " fr ".

Cet ajout ne permet pas d'écarter la similitude prêtant à confusion compte tenu du fait que la marque du Requérant est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.8.

L'extension générique de premier niveau ".com" ne doit pas être prise en compte dans l'examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux. En effet, la pratique consistant à ne pas tenir compte de l'extension générique de premier niveau lors de la détermination de l'identité ou de la confusion dans la similarité est appliquée quel que soit l'extension générique de premier niveau en présence.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire aux marques du Requérant au point de prêter à confusion.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux.

Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les Commissions administratives ont reconnu que prouver qu'un défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une "preuve impossible", en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu'un requérant établit prima facie que le défendeur est dépourvu de droits ou d'intérêts légitimes, la charge de la preuve sur cet élément est transférée au défendeur qui doit apporter des éléments de preuve pertinents démontrant l'existence de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d'incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1.

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

En l'espèce, le Requérant affirme qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l'enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant lui permettant d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

En outre, l'utilisation qui est faite du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de biens ou de services de bonne foi ou un usage légitime dès lors que le nom de domaine litigieux pointe vers la page de stationnement de l'Unité d'enregistrement.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dresse une liste non exhaustive d'hypothèses susceptibles de démontrer qu'un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, mais d'autres circonstances peuvent être pertinentes pour déterminer si l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine litigieux par le Défendeur sont effectués de mauvaise foi. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.2.1.

Les Commissions administratives ont estimé que l'absence d'usage d'un nom de domaine n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l'application de la doctrine de la détention passive sont notamment les suivants : (i) le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du requérant, (ii) l'absence de réponse du défendeur ou de preuve d'un usage réel ou envisagé de bonne foi, et (iii) la dissimulation par le défendeur de son identité ou l'utilisation de fausses coordonnées (considérées comme une violation de son contrat d'enregistrement). [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.3.

En l'espèce, la Commission administrative estime que la détention passive du nom de domaine litigieux n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu des Principes directeurs pour les raisons suivantes.

En effet, en l'espèce, le fait que le nom de domaine litigieux reprenne la marque LEROY-MERLIN du Requêteur (i), que le Défendeur, localisé en France, ne pouvait ignorer au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux les marques du Requêteur (ii) et que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux (iii) sont autant d'éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) 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 le nom de domaine litigieux <leroy-merlin-fr.com> soit transféré au Requêteur.

/Christophe Caron/

Christophe Caron

Expert Unique

Le 29 juillet 2024