

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupe Adeo contre Nicolas Malfate

Litige No. DEU2022-0019

1. Les parties

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

Le Défendeur est Nicolas Malfate, France.

2. Nom(s) 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-groups.eu> 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 27 juin 2022. En date du 27 juin 2022, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requéant. Le 30 juin 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 1^{er} juillet 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requéant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requéant a déposé un amendement à la plainte le 6 juillet 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et l'amendement à la plainte répondaient 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 8 juillet 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Le 20 juillet 2022, le Centre a reçu un email de l'Unité d'enregistrement.

Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 août 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 août 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 5 septembre 2022, le Centre nommait Michel Vivant 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 groupe Adeo France a pour "entreprise pionnière" (pour reprendre les termes qui sont les siens) l'entreprise Leroy Merlin, 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 et la marque de l'Union européenne LEROY MERLIN, marque semi-figurative No. 011008281, déposée le 2 juillet 2012 et enregistrée le 2 octobre 2013.

Le Requéant est, par ailleurs, titulaire de nombreux noms de domaine <leroymerlin.com> ou <leroy-merlin.com>, cela depuis 1996 et pour les plus récents enregistrés en 2020. Il s'agit de noms de domaine en ".com" (tel que <leroymerlin.com> enregistré en 1996 ou <leroy-merlin.com> enregistré en 1997, en ".eu" (tel que <leroy-merlin.eu> enregistré en 2006), ou de noms avec extensions nationales ou aux extensions "ciblées".

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 mai 2022. Il dirige vers un site inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requéant

Rappelant que les éléments à comparer sont les éléments verbaux des signes en conflit et que l'extension n'a pas à être prise en compte, le Requéant insiste sur le caractère arbitraire de sa désignation qui n'a pas de signification en français et la similarité du nom de domaine litigieux avec celle-ci, l'insertion d'un trait d'union (qui ne figurait pas dans la marque du Requéant) et l'adjonction "du mot générique groupes" n'étant pas de nature à écarter le risque de confusion comme cela fut plus d'une fois jugé, relève-t-il, par les commissions administratives. Il ajoute que des décisions UDRP¹ ont déjà statué sur la similarité existant entre le "signe" Leroy Merlin et les noms de domaine <leroymerlin-sagroup.com> (*Groupe Adeo v. Etori Mathieu*, Litige OMPI No. [D2021-0632](#)) ou <leroymerlin-sagroups.com> (*Groupe Adeo contre Etori Mathieu*, Litige OMPI No. [D2021-0469](#)). Il conclut de ce qui précède que le nom de domaine litigieux est identique aux marques antérieures qu'il détient.

Le Requéant fait ensuite observer qu'à sa connaissance le Défendeur n'a jamais enregistré une marque LEROY MERLIN. De son côté, il 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 Requéant, que le Défendeur entend tirer profit du risque de confusion qu'il a créé "pour induire en erreur et détourner les clients légitimes du Requéant". Il estime qu'il faut donc considérer que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

¹ Principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Enfin, le Requéant fait valoir qu'il est invraisemblable que le Défendeur ait ignoré l'existence du Requéant lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Il ajoute que la structuration même du nom de domaine litigieux suggère fortement que le Défendeur avait à l'esprit les marques du Requéant lorsqu'il a procédé à cet enregistrement. 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'un tel comportement ne tend qu'à tromper les internautes.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

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

Comme il a été indiqué plus haut, le Requéant est titulaire de plusieurs marques LEROY MERLIN, verbales ou semi-figuratives. Le nom de domaine litigieux reprend donc dans leur entièreté les marques LEROYMERLIN du Requéant. Or la reprise d'une marque dans son entièreté est jugée par les commissions administratives UDRP² 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 3.0](#)"), sections 1.7 et 1.8).

Aussi l'argument du Requéant selon lequel l'insertion d'un trait d'union (ne figurant pas dans la marque) comme l'adjonction du mot "groups" n'est pas de nature à écarter le risque de confusion est-il à la fois pertinent et surabondant.

En conséquence de quoi, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requéant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) o des Règles ADR.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n'est titulaire d'aucune marque LEROY MERLIN, n'est pas en relation d'affaires avec le Requéant 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 à aucun usage susceptible d'être tenu pour légitime.

Qui plus est, la composition du nom de domaine litigieux, objectivement propre à susciter la confusion, comporte, en suggérant le rattachement à un "groupe" (leroymerlin-groups), 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](#)).

² Notant les similitudes entre les Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "Principes UDRP") et les Règles ADR, la Commission administrative s'est référée à des décisions UDRP antérieures et à 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 bien simple pour lui de ne pas faire défaut et 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 B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR.

C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi

Comme l'observe justement le Requérant, l'entreprise LEROY MERLIN "est connu(e) dans le monde entier et 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 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.

Aussi, pour la Commission administrative, l'enregistrement comme l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR sont caractérisés.

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-groups.eu> soit transféré au Requérant.

/Michel Vivant/

Michel Vivant

Expert Unique

Le 21 septembre 2022

Summary in English

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 Case No. [DEU2022-0019](#):

The Complainant is Groupe Adeo, France and the Respondent is Nicolas Malfate, France.

The disputed domain name is <leroymerlin-groups.eu>.

The disputed domain name was registered on May 17, 2022 with Combell NV and is inactive.

The Complaint was filed in French on June 27, 2022 and the Respondent did not file a response.

The Panel Michel Vivant was appointed on September 5, 2022.

The Complainant owns the following trademarks:

- European Union Trademark LEROY MERLIN No. 010843597 ;
- European Union Trademark LEROY MERLIN No. 011008281,

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

In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name <leroymerlin-groups.eu> be transferred to the Complainant.