Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-008527

Case number	CAC-ADREU-008527
Time of filing	2023-08-14 17:38:04
Domain names	leroymerlin-groupes.eu

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainant

Organization	GROUPE ADEO

Complainant representative

Organization	NAMESHIELD S.A.S.

Respondent

Name	Roland Bouret

SITUATION DE FAIT

Le GROUPE ADEO (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.

L'entreprise pionnière du GROUPE ADEO est LEROY MERLIN, créée en 1923.

LEROY MERLIN est aujourd'hui le leader de la grande distribution de bricolage sur le marché de l'aménagement de la maison et du cadre de vie, avec 21.000 employés en France et 400 magasins répartis dans le monde entier.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques LEROY MERLIN, dont :

- la marque internationale LEROY-MERLIN n° 591251 enregistrée le 15 juillet 1992 protégée dans différents pays et dûment renouvelée ;
- la marque internationale semi-figurative LEROY MERLIN n° 701781 enregistrée le 14 août 1998, protégée dans différents pays et dûment renouvelée ;
- la marque de l'Union européenne LEROY MERLIN n°10843597 déposée le 27 avril 2012, enregistrée le 7 décembre 2012 et dûment renouvelée ;
- la marque semi-figurative de l'Union européenne LEROY MERLIN n°11008281 déposée le 2 juillet 2012, enregistrée le 2 octobre 2013 et dûment renouvelée.

Le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine composés de la marque LEROY dont le nom de domaine <leroymerlin.fr> créé le 12 septembre 1996 et exploité pour donner accès au site officiel de la filiale du Groupe ADEO, la société LEROY MERLIN France.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 21 décembre 2022 et pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement.

Il a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage.

A. PARTIE REQUÉRANTE

A. Le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est établi par le droit de l'Union ou le droit national

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque LEROY MERLIN au point de prêter à confusion.

En effet, le nom de domaine litigieux contient la marque LEROY MERLIN dans son intégralité.

Le Requérant soutient que l'ajout du terme « GROUPES » et d'un tiret ne permet pas d'échapper à la confusion avec la marque du Requérant.

Il est établi qu' « un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité ».

B. Absence de droit ou d'intérêt légitime

Le Requérant est tenu d'apporter la preuve Prima Facie que le Défendeur n'a pas de droits ou intérêts légitimes.

Le Requérant soutient que le Défendeur n'est pas identifié dans la base de données Whois sous la dénomination LEROY MERLIN, mais comme « Roland Bouret ».

Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit.

Le Requérant n'a jamais mené une quelconque activité avec le Titulaire. Ainsi, aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque LEROY MERLIN du Requérant, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement et a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage.

En effet, le Défendeur a tenté de se faire passer pour un employé de la société LEROY MERLIN afin d'effectuer des commandes de produits en son nom. Cette pratique ne saurait constituer une offre de bonne foi de produits ou services, ni un usage légitime non commercial ou loyal.

C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux est semblable à la marque LEROY MERLIN du Requérant au point de prêter à confusion.

Tous les résultats d'une recherche des termes « LEROY MERLIN » sont relatifs au Requérant ou à ses filiales.

Dès lors, le Requérant soutient que le Défendeur, qui est domicilié en France, tout comme le Requérant, avait connaissance des droits du Requérant sur le terme LEROY MERLIN, ce qui atteste de sa mauvaise foi.

Le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'attente et a uniquement été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage.

Le Défendeur a tenté de se faire passer pour un employé de la société LEROY MERLIN et utilisé le nom de domaine dans le cadre d'une tentative de phishing, en créant une adresse sur le modèle «[…]@leroymerlin-groupes.eu » dans l'objectif de démarcher un fournisseur en son nom. Il est largement établi que l'utilisation d'un nom de domaine à des fins d'hameçonnage ou toute autre activité frauduleuse constitue une preuve de mauvaise foi.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Le titulaire mis en cause n'a pas répondu à la plainte.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

La décision est rendue en application du Règlement 2019/517 du 19 mars 2019 et des règles ADR, en particulier de son article B(11).

A. Le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est établi par le droit de l'Union ou le droit national

La marque LEROY MERLIN est protégée dans les pays de l'Union Européenne, au sens de l'artocle B1(b)(9) des Règles ADR.

Le nom de domaine <leroymerlin-groupes.eu> est composé de la marque LEROY MERLIN associée au terme generique "groupes" qui n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion avec la marque LEROY MERLIN.

Il est dons susceptioble d'être confondu avec la marque LEROY MERKIN sur laquele el requérant a des droits.

B. Absence de droit ou d'intérêt légitime

L'article B.10 (a) des Règles ADR dispose que :

"Dans le cas où une Partie ne respecterait pas un des délais fixés par les présentes Règles ADR ou par le Tribunal, le Tribunal statuera sur la Plainte et pourra considérer le non-respect du délai comme le motif de l'acceptation des prétentions de l'autre Partie".

Il est donc considéré que le non-respect du délai de réponse par le titulaire mis en cause vaut acceptation des prétentions du Requérant.

La marque LEROY MERLIN est très connue en France, où le titulaire mis en cause est domicilié.

Cette presonne n'est pas connue du requérant, qui ne lui a consenti aucune autorisation d'enregistrer le nom de domaien litigieux.

Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le titulaire mis en cause aurait un quelconque intérêt légitime sur le nom de domaine <leroymerlin-groupes.eu>

L'usage du nom de domaine litigieux pour contacter des frounisseurs en se présentant au nom de la société LEROY MERLIN, c'est-à-dire en ursurpant son identité, pour passer des commandes n'est pas un usage légitime et non commercial ou un usage loyal au sens de l'article B.11 (e)(3) des Règles ADR.

Il est donc établi que le titulaire mis en cause n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au sens de l'article 4.4(a) du Règlement 2019/517 du 19 mars 2019.

C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi

L'article 4.4 du Règlement 2019/517 du 19 mars 2019 prévoit que si l'absence de droit ou d'intérêt légitime est établie, le nom de domaine litigieux peut être transféré, sans avoir à examiner si l'enregistreemnt ou l'usage ont été efectués de mauvaise foi.

En tout état de cause, le titulaire mis en cause, ne pouvait pas ignorer les droits du requérant sur la marque notoire LEROY MERLIN quand il a demandé l'enregistrement du nom de domaine<leroymerlin-groupes.eu>.

L'usage qu'il en a fait prouve à lui seul qu'il visait ces marques lorsqu'il a demandé cet enregistrement, ce qui caractérise la mauvaise foi.

L'usage qui a suivi, pour envoyer des mélz à des tiers en usurpant l'identité de la société LEROY MERLIN, caractérise bien évidemment un usage de mauvaise foi.

Il est donc établi que le titulaire mis en cause a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, au sens de l'article 4.4(b) du Règlement 2019/517 du 19 mars 2019 et de l'article B.11 (f) des Règles ADR.

DECISION

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de domaine <leroymerlin-groupes.eu> à la Partie Requérante.

PANELISTS

Name	**Marie-Emmanuelle Haas Avocat**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2023-08-14

Summary

LE RÉSUMÉ EN ANGLAIS DE LA SENTENCE ARBITRALE SE TROUVE À L´ANNEXE 1

I. Disputed domain name: <leroymerlin-groupes.eu>

II. Country of the Complainant: France, country of the Respondent: France

III. Date of registration of the domain name: December 21, 2022

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:

- international trademark LEROY-MERLIN n° 591251 registered on July 15, 1992 and renewed;
- international word and device trademark LEROY MERLIN n° 701781 registered on August 14,1998 and renewed;
- EU trademark LEROY MERLIN n°10843597 registered on December 7, 2012 and renewed;
- EU word and device trademark LEROY MERLIN n°11008281 registered on October 2, 2013 and renewed.

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):
1. No
2. Why: No authorization, use impersonating the Complainant to send emails

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. Yes
2. Why: Well-known trademark and use to abuse third parties

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: -

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: No

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes