



## DÉCISION DE L'AFNIC

**lepneu-online.fr**

**Demande n°FR-2013-00438**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société PNEUS ONLINE HOLDING SARL

Le Titulaire du nom de domaine : La société SA LE PNEU

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : lepneu-online.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 1<sup>er</sup> août 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 1<sup>er</sup> août 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 août 2013 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.

- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 28 août 2013.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'Afnic le 18 septembre 2013.

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 23 septembre 2013.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lepneu-online.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi. **(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)**

Dans sa demande, le Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Capture d'écran du 29 juillet 2013 de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <pneus-online.fr> ;
- Capture d'écran du 29 juillet 2013 de la page du site web en anglais vers laquelle renvoie le nom de domaine <pneus-online.com> ;
- Notice complète de la marque française « PNEUS ONLINE » n°3502283 enregistrée le 24 mai 2007 par la société PNEUS ONLINE SARL pour les classes 35 et 36 dont la propriété a été transmise au Requéran ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « PNEUS-ONLINE.COM » n°3240756 enregistrée le 7 août 2003 par le Requéran pour les classes 12 et 38 et dûment renouvelée ;
- Capture d'écran du 29 juillet 2013 de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <lepneu-online.fr> ;
- Courrier de mise en demeure du 14 juin 2013 de cesser d'utiliser le nom de domaine <lepneu-online.fr>, adressé au Titulaire du nom de domaine ;
- Courrier de réponse le 17 juillet 2013 du Titulaire à la mise en demeure du Requéran ;
- Extrait du 29 juillet 2013 de la base Whois du nom de domaine <pneus-online.com> enregistré par le Requéran le 29 avril 2001 ;
- Extrait du 29 juillet 2013 de la base Whois du nom de domaine <pneus-online.fr> enregistré par le Requéran le 13 janvier 2005 ;
- Article « Pneumatiques – Les ventes de pneumatiques décollent sur Internet » paru dans Les Echos du vendredi 27 et samedi 28 mars 2009 ;
- Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2010 « Société DELTICOM AG c/ Société PNEUS ONLINE HOLDING » ;
- Capture d'écran du 29 juillet 2013 de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <lepneu.fr> ;
- Capture d'écran du 29 juillet 2013 des pages « Mentions légales » et « Conditions générales de vente » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <lepneu-online.fr> ;

- Fiche de renseignement extraite du site web [www.societe.com](http://www.societe.com) le 2 août 2013 sur la société CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON immatriculée le 26 août 1993 sous le numéro D 300 89 737 au RCS de LYON ;
- Fiche de renseignement extraite le 9 août 2010 du site web de recherche d'entreprises suisses sur la société PNEUS ONLINE HOLDING immatriculée le 10 avril 2001 sous le numéro CH-660-0773001-6.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« DEMANDE DE TRANSFERT DE NOM DE DOMAINE LEPNEU-ONLINE.FR  
AU PROFIT DE LA SOCIETE PNEUS ONLINE

1. RAPPEL DES FAITS :

1.1 Les sociétés PNEUS ONLINE SARL et PNEUS ONLINE HOLDING SARL, ci-après désignées « les sociétés PNEUS ONLINE », exercent une activité de vente de pneumatiques par le vecteur d'internet.

A cet effet, elles exploitent depuis 2001 de façon constante et avec succès un site internet accessible notamment via les adresses :

- [www.pneus-online.fr](http://www.pneus-online.fr) (Annexe 1) ;
- [www.pneus-online.com](http://www.pneus-online.com) (Annexe 2).

Ces sociétés sont également titulaires des marques françaises n° 836271 « pneus-online.com » et n° 3502283 « pneus online » déposées pour la première le 7 août 2003 en classe 12 et 38 et pour la seconde le 24 mai 2007 en classe 35 et 36 (Annexes 3 et 4).

Elles sont par ailleurs titulaires des marques internationales « pneus-online.com » et « pneus online » correspondantes et sont connues sous le nom commercial « PNEUS ONLINE ».

Elles exploitent de façon constante et importante ces signes distinctifs dans le cadre de leur activité commerciale de vente de pneus sur internet et bénéficient aujourd'hui d'une renommée dans ce domaine sur internet.

1.2 Récemment, les sociétés PNEUS ONLINE ont constaté que la société concurrente LE PNEU exerçait les mêmes activités de vente de pneus par internet (Annexe 5).

A cette occasion, les requérantes apprenaient que cette société avait procédé à l'enregistrement du nom de domaine [lepneu-online.fr](http://lepneu-online.fr) le 1er août 2012, portant ainsi atteinte aux marques « pneus-online.com » et « pneus online ».

Afin de mettre fin à ces atteintes, les sociétés PNEUS ONLINE ont d'abord adressé une lettre de mise en demeure à la société LE PNEU lui enjoignant de cesser l'exploitation du nom de domaine [lepneu-online.fr](http://lepneu-online.fr) (Annexe 6).

Par courrier du 17 juillet 2013, la société LE PNEU a cependant opposé une fin de non-recevoir aux requérantes (Annexe 7).

Les sociétés PNEUS ONLINE souhaitent aujourd'hui, dans le cadre de la procédure Syreli, solliciter le transfert du nom de domaine [lepneu-online.fr](http://lepneu-online.fr) au profit de la société PNEUS ONLINE HOLDING SARL.

L'enregistrement de celui-ci porte en effet atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle sur les marques PNEUS ONLINE et [pneus-online.com](http://pneus-online.com) au sens de l'article 45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques (1.).

Cette atteinte n'est par ailleurs justifiée par aucun intérêt légitime de la part du titulaire du nom de domaine [lepneu-online.fr](http://lepneu-online.fr) qui fait preuve d'une mauvaise foi particulière au sens de l'article R.40-44-43 CPCE (2.).

2. SUR L'ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DES SOCIETES PNEUS ONLINE

2.1 L'article L. 45-2 CPCE dispose :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine

est :

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

2.2. En l'espèce, le nom de domaine lepneu-online.fr a été enregistré le 1er août 2012 par la société LE PNEU aux fins de proposer des activités identiques à celles proposées par les sociétés PNEUS ONLINE.

A l'époque, les sociétés PNEUS ONLINE disposaient déjà :

– des marques françaises n° 836271 « pneus-online.com » et n° 3502283 « pneus online » déposées pour la première le 7 août 2003 en classe 12 et 38 et pour la seconde le 24 mai 2007 en classe 35 et 36 (Annexes 3 et 4);

– des noms de domaine pneus-online.com et pneus-online.fr enregistrés le 18 janvier 2001 pour le premier et le 13 janvier 2005 pour le second (Annexes 8 et 9) ;

– du nom commercial « PNEUS ONLINE » ;

Ces signes distinctifs bénéficiaient d'une renommée déjà importante en France au 1er août 2012, puisqu'en 2009, le journal LES ECHOS identifiait déjà la société PNEUS ONLINE comme le troisième acteur de la vente de pneus sur internet en France (Annexe 10).

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a d'ailleurs reconnu, par jugement du 24 juin 2010, la distinctivité de la marque PNEUS ONLINE compte-tenu de l'usage intensif qui en était fait (Annexe 11).

2.3. Or, la société LE PNEU a enregistré le nom de domaine lepneu-online.fr qui reproduit quasiment à l'identique les marques « pneus online » et « pneus-online.com » des sociétés PNEUS ONLINE et ce, pour renvoyer vers un site internet proposant des produits et services identiques à ceux couverts par les marques des requérantes, à savoir des pneumatiques et la vente de ceux-ci (Annexes 3 et 4).

L'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine lepneu-online.fr aboutit à l'usage d'un signe quasiment identique aux marques « pneus online » et « pneus-online.com » pour des produits et services identiques à ceux désignés par ces marques et crée ainsi un risque de confusion avec les marques françaises n° 836271 et n 3502283.

Rappelons que l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
- b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

L'enregistrement du nom de domaine lepneu-online.fr porte donc incontestablement atteinte aux marques susvisées de la société PNEUS ONLINE au sens de l'article L.713-3 CPI.

Cette atteinte n'est justifiée par aucun intérêt légitime de la part de la société LE PNEU, bien au contraire.

### 3. SUR L'ABSENCE D'INTERET LEGITIME ET LA MAUVAISE FOI DE LA SOCIETE LE PNEU

L'article L.45-2 CPCE dispose que le titulaire d'un nom de domaine portant atteinte aux droits d'un tiers peut le conserver s'il « justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

L'article R. 20-44-43 précise :

«Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

– d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Il ne fait aucun doute en l'espèce que la société LE PNEU a enregistré le nom de domaine lepneu-online.fr afin de se placer dans le sillage de la société PNEUS ONLINE et de bénéficier de

sa renommée et de ses investissements.

En effet, il apparaît tout d'abord que le site internet lepneu-online.fr n'est pas le site principal de la société LE PNEU qui exploite par ailleurs le site www.lepneu.fr (Annexe 12).

D'autre part, le nom de domaine www.lepneu-online.fr renvoie vers un site portant un autre nom puisqu'il est intitulé « LE PNEU ».

Enfin, à l'examen du site www.lepneu-online.fr, il apparaît que la société LE PNEU a reproduit purement et simplement les mentions légales et conditions générales d'autres sociétés, à savoir les sociétés BARNEAUD et TYREDATING, s'épargnant ainsi des frais de rédaction juridique (Annexes 13 et 14).

De tels agissements traduisent incontestablement une attitude parasitaire de la société LE PNEU qui semble avoir pour coutume de profiter des investissements d'autrui.

Ainsi, grâce à l'adoption d'un nom de domaine imitant les marques et noms de domaine des requérantes, la société LE PNEU tente indument de capter par le nom de domaine lepneu-online.fr, les visiteurs des sites www.pneus-online.com et www.pneus-online.fr.

Malgré une lettre de mise en demeure adressée le 14 juin 2013 la société LE PNEU poursuit délibérément l'exploitation du site internet www.lepneu-online.fr.

Ce faisant, elle se livre à des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 1382 du Code civil et démontre une mauvaise foi évidente au sens de l'article R. 20-44-43 CPCE.

EN CONSEQUENCE DE QUOI :

L'enregistrement du nom de domaine lepneu-online.fr portant incontestablement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société PNEUS ONLINE sur ses marques et son nom commercial et la société concurrente faisant montre d'une mauvaise foi particulière, la société PNEUS ONLINE sollicite conformément à l'article L. 45-2 CPCE :

– le transfert du nom de domaine lepneu-online.fr au profit de la société PNEUS ONLINE HOLDING SARL.

A défaut :

– la suppression du nom de domaine lepneu-online.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 septembre 2013.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

### **[Citation complète de l'argumentation]**

« Les sociétés PNEUS ONLINE SARL et PNEUS ONLINE HOLDING SARL, ci-après désignées « les sociétés PNEUS ONLINE », exercent une activité de vente de pneumatiques par le vecteur d'Internet.

A contrario, la société « LE PNEU » immatriculée au RCS de Toulouse depuis le 25 juillet 1988 est une entité REGIONNALE spécialisée dans le négoce de pneumatique.

Cette activité est exercée au moyen de point de vente équipé de moyens techniques et humains afin de satisfaire sa clientèle.

L'activité principale de la société « LE PNEU » est la production de service autour du pneu dans les domaines de l'auto, moto, poids lourd, agricole, manutention et génie civil.

L'activité de la société « LE PNEU » n'est pas la vente de pneus sur internet.

Il est donc clair que les entités « PNEUS ONLINE SARL et PNEUS ONLINE HOLDING SARL » ainsi que « LE PNEU » n'ont pas du tout les mêmes activités et que ces dernières n'exercent pas le même métier et de ce fait ne sont pas CONCURRENTE.

En date du le 1er août 2012, nous avons procédé à l'enregistrement du nom de domaine lepneu-online.fr ceci afin de :

- répondre à la demande de nos clients
- améliorer nos flux logistique

Le nom de domaine lepneu-online.fr a été enregistré le 1er août 2012 par la société LE PNEU et ne propose aucune activité similaire aux sociétés PNEUS ONLINE.

En outre, notre site est accessible uniquement au travers d'un login et d'un mot de passe qui est délivré par la société LE PNEU.

Cet accès est délivré uniquement aux client professionnels de la société « LE PNEU » pour :

- visualiser notre stock en temps réel
- avoir accès aux conditions commerciales nominatives
- 

La création et le dépôt du nom de domaine par la société « LE PNEU » représentent tout simplement une adaptation à son marché et une réponse à l'évolution de son commerce. Cette démarche remplace la demande téléphonique qui était préalablement faite.

Il n'y a par ailleurs aucun signe de confusion avec les marques des sociétés « PNEUS ONLINE SARL et PNEUS ONLINE HOLDING SARL » vu que l'accès y est restreint et accordé uniquement à nos clients. Cette entité régionale à une charte graphique bien opposée aux sociétés « PNEUS ONLINE SARL et PNEUS ONLINE HOLDING SARL ».

Le risque de confusion est complètement inexistant du fait de l'identité visuel propre à la société « LE PNEU ».

L'enregistrement du nom de domaine lepneu-online.fr ne porte donc pas atteinte à la société PNEUS ONLINE, et son sillon à une vocation « régionale » et non nationale et une restriction à ces clients.

Le choix du nom de domaine a été simple pour la SA LE PNEU : mise en adéquation de son nom commercial suivi d'un terme générique « online » utilisé fréquemment dans le domaine d'Internet.

Concernant les mentions légales nous avons l'accord de l'entreprise Barneaud pour utiliser leur cgv.

La société « LE PNEU » ne souhaite pas aujourd'hui abandonner son nom de domaine « lepneu-online.fr » au profit de la société PNEUS ONLINE HOLDING SARL.

Ce changement engendrerait en outre des coups financiers afin de changer l'intégralité de son site ainsi que des coups de communication auprès de ces adhérents afin de les informer de ce changement. Dans un contexte économique incertain, ceci est inenvisageable.

L'enregistrement du nom de domaine lepneu-online.fr a été accordé et ne porte NI atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société PNEUS ONLINE NI atteinte à ces marques.

La société « LE PNEU », structure régionale dont les valeurs de service sont fortement encrées depuis 1988, ne souhaite pas le transfert du nom de domaine. »

#### **IV. Discussion**

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du présent Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

### **i. L'intérêt à agir du Requérant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <lepneu-online.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société PNEUS ONLINE HOLDING immatriculée en Suisse le 10 avril 2001 sous le numéro CH-660-0773001-6 ;
- Aux marques françaises suivantes du Requérant :
  - « PNEUS ONLINE » n°3502283 enregistrée le 24 mai 2007 ;
  - « PNEUS- ONLINE.COM » n°3240756 enregistrée le 7 août 2003 ;
- Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requérant :
  - <pneus-online.com> le 29 avril 2001 ;
  - <pneus-online.fr> le 13 janvier 2005.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

### **ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

#### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <lepneu-online.fr> est similaire à la marque française antérieure « PNEUS ONLINE » enregistrée le 24 mai 2007 sous le numéro 3502283 dont la propriété a été transmise au Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société PNEUS ONLINE HOLDING. Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

#### **b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

- Sur l'absence d'intérêt légitime

Au vu des pièces apportées par le Requérant, le Collège a constaté que le nom de domaine <lepneu-online.fr> est utilisé dans le cadre d'une offre de biens et de services dans le secteur du pneumatique.

Le Collège a constaté que le Titulaire dans son argumentaire indique que le nom de domaine <lepneu-online.fr> est utilisé dans le cadre d'une offre de biens et de services dans le secteur régional du pneumatique à destination des clients professionnels de sa société mais il n'en apporte pas la preuve.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société PNEUS ONLINE HOLDING est notamment titulaire de la marque française antérieure « PNEUS ONLINE » enregistrée le 24 mai 2007 sous le numéro 3502283 et exploitée pour des produits et services de « vente au détail de pneumatiques pour véhicules automobiles et d'accessoires de pneumatiques » ;

- La capture d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <lepneu-online.fr> propose des produits et services protégés par la marque du Requérant et notamment : « Côté pneumatiques (...) culture pneumatique (...) 5000 pneus en stock (...) Utilitaire, 4x4, Moto, Quad... » ;
- Le Requérant figure en 2009 parmi les trois acteurs majeurs sur le marché des ventes de pneumatiques sur Internet ;
- Lors de l'enregistrement du nom de domaine <lepneu-online.fr> le 1<sup>er</sup> août 2012, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requérant compte tenu que ce dernier propose également des produits dans le secteur du pneumatique et dispose pour cela d'un site web vers lequel renvoie le nom de domaine <pneus-online.fr> enregistré depuis le 13 janvier 2005.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <lepneu-online.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <lepneu-online.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <lepneu-online.fr> au profit du Requérant.

## **VI. Exécution de la décision**

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 23 septembre 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Nathalie BOULVARD