



## DÉCISION DE L'AFNIC

**passionpneusonline.fr**

**Demande n° FR-2015-00864**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PNEUS ONLINE HOLDING  
Le Titulaire du nom de domaine : La société SOGELUX SA

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : passionpneusonline.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 juillet 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011  
Date d'anniversaire du nom de domaine : 14 juillet 2015  
Bureau d'enregistrement : GANDI

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 janvier 2015 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 2 février 2015.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres

titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 3 mars 2015.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <passionpneusonline.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi* », « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* » et 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 :

- Notice complète de la marque française « PNEUS ONLINE » numéro 3502283 enregistrée le 24 mai 2007 pour les classes 35 et 36 par la société PNEUS ONLINE devenue le 29 octobre 2008, par changement de dénomination sociale, la société PNEUS ONLINE HOLDING SARL (cf. inscription n°484016) ;
- Publication au BOPI 07/26 Vol.I de la demande d'enregistrement de la marque française « PNEUS ONLINE » numéro 3502283 ;
- Publication au BOPI 07/46 Vol.II de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande publiée de la marque française « PNEUS ONLINE » numéro 3502283 ;
- Tableau général des inscriptions aux BOPI 08/04 VOL.II (page 266), BOPI 08/36 VOL.II (page 573), BOPI 08/48 VOL.II (page 382) et BOPI 13/16 VOL.II (page 288) ;
- Notice complète de la marque française « PNEUS-ONLINE.COM » numéro 3240756 enregistrée le 7 août 2003 et dûment renouvelée par la société PNEUS ONLINE HOLDING SARL pour les classes 12 et 38 ;
- Extraits des 14 et 16 janvier 2015 de la base Whois des noms de domaine :
  - <pneus-online.fr> enregistré le 13 janvier 2005 par la société PNEUS ONLINE HOLDING ;
  - <pneus-online.com> enregistré le 18 janvier 2001 par la société PNEUS ONLINE HOLDING ;
  - <pneus-online-belgique.be> enregistré le 2 juillet 2009 par la société PNEUS ONLINE HOLDING ;
  - <passionpneusonline.fr> enregistré le 15 juillet 2013 par la société SOGELUX SA ;
  - <passionpneushop.com> enregistré le 15 juillet 2013 par la société SOGELUX SA ;
  - <passionpneushop.fr> enregistré le 15 juillet 2013 par la société SOGELUX SA ;
- Captures d'écran du 14 janvier 2015 de la page :
  - « pneus auto » du site <http://www.pneus-online.fr> ;
  - D'accueil en langue anglaise du site <http://www.pneus-online.com> ;
  - D'accueil du site <http://www.pneus-online.belgique.be> ;
  - En cache Google d'un instantané de la page du site <https://passionpneushop.com> telle qu'elle était affichée le 12 janvier 2015 portant en pied de page l'adresse <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:passionpneusonline.fr> ;
  - Vers laquelle renvoie le nom de domaine <passionpneusonline.fr> laquelle indique : « Ce domaine est hébergé chez PVS – Spécialistes IT pour PME (/PVSNET.BE) » ;
- Résultats obtenus le 14 janvier 2015 après une recherche sur le terme « passionpneusonline.fr » avec le moteur de recherche Google ;
- Courrier recommandé du 6 août 2013 envoyé au Titulaire par le représentant du Requéran le mettant en demeure de résilier/retirer tous les noms de domaine <passionpneusonline> dans toutes leurs extensions incluant le nom <passionpneusonline.fr> et, de manière générale, de cesser toute utilisation des termes « PNEU(S) ONLINE » ;
- Courrier du 3 octobre 2013 envoyé en réponse par le représentant de la société SOGELUX SA, titulaire de la marque figurative « PASSION PNEU » déposée à l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle en classes 1, 9, 12, 17, 35, 37 et 41 depuis le 24 avril 2013 ;

- Courriers recommandés des 9 octobre 2013 et 3 décembre 2014 envoyés au représentant du Titulaire par le représentant du Requéranant le mettant en demeure de retirer tous les noms de domaine <passionpneusonline> dans toutes leurs extensions incluant le nom <passionpneusonline.fr> ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre, 4<sup>ème</sup> section du 24 juin 2010 Société DELTICOM AG / Société PNEUS ONLINE HOLDING.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

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

« La société PNEUS ONLINE HOLDING demande la suppression du nom de domaine "passionpneusonline.fr", qui porte atteinte aux droits de marque, de noms de domaine et de dénomination sociale qu'elle détient sur le signe « PNEUS ONLINE ».

1. L'intérêt à agir de la requérante

1.1. La société PNEUS ONLINE HOLDING est titulaire de la marque française "PNEUS ONLINE" déposée le 24 mai 2007 sous le numéro 3 506 283 pour désigner des services en classe 35 et 36, notamment des "services de vente au détail de pneumatiques pour véhicules automobiles et d'accessoires de pneumatiques" (notre pièce n°1). Le caractère distinctif de cette marque résultant d'un usage permanent et intensif a été consacré par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 24 juin 2010, RG n°09/02285 (notre pièce n°2).

La requérante est également titulaire de plusieurs noms de domaine dont les suivants : "pneus-online.fr", "pneus-online.com" et "pneus-online-belgique.be" qui sont exploités pour une activité de vente de pneumatiques sur Internet depuis 2001 (nos pièces n°3 à 5).

Le signe « PNEUS ONLINE » en constitue également la dénomination sociale.

1.2. Le nom de domaine « passionpneusonline.fr » reproduit intégralement la marque, les noms de domaine et la dénomination sociale « PNEUS ONLINE ».

L'ajout du mot « passion » au sein du nom de domaine litigieux n'affecte pas sa similitude avec les droits de la requérante sur le signe « PNEUS ONLINE ». En effet, la marque « PNEUS ONLINE » bénéficie d'une certaine renommée de par son usage constant et intensif depuis 2001, qui a placé la requérante en troisième position du marché de la vente de pneus sur Internet (notre pièce n°2). Cette marque sera donc immédiatement perceptible par l'internaute au sein du nom de domaine litigieux qui apparaîtra comme une déclinaison ou un site lié au site Internet de la requérante.

De surcroît, le terme « passion » ne fait que souligner les termes qu'il précède et renforce ainsi le rattachement à la marque « PNEUS ONLINE ».

Le nom de domaine litigieux apparaît ainsi similaire aux droits de la requérante qui dispose donc d'un intérêt à agir.

2. La mauvaise foi du titulaire

Informée de l'enregistrement du nom de domaine "passionpneusonline.fr" le 15 juillet 2013 (notre pièce n°6), la société PNEUS ONLINE HOLDING a demandé à la société SOGELUX de retirer le nom de domaine litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son conseil le 6 août 2013 (notre pièce n°7). Par lettre officielle du 3 octobre 2013, le conseil de la société SOGELUX a assuré qu'elle s'engageait à retirer le nom de domaine litigieux ou, à tout le moins, à ne pas l'exploiter par le renvoi vers son site interne principal (notre pièce n°8). Par lettre officielle du 9 octobre 2013, les conseils de la société PNEUS ONLINE HOLDING ont informé le conseil du titulaire que cette solution n'était pas satisfaisante (notre pièce n°9). Cette lettre est demeurée sans réponse.

En novembre 2014, la société PNEUS ONLINE HOLDING a cependant constaté que la société SOGELUX a activé le nom de domaine « passionpneusonline.fr ». Le nom de domaine litigieux renvoyait ainsi vers le site principal de la société SOGELUX, à savoir le site « www.passionpneushop.com ». Or, à travers ce site, le titulaire exerce une activité de vente de pneumatiques ciblant un public francophone (nos pièces n°10 et 11) ; son activité est donc manifestement concurrente de celle de la société PNEUS ONLINE HOLDING. Une nouvelle mise en demeure a donc été adressée le 3 décembre 2014 à la société SOGELUX par l'intermédiaire de son conseil (notre pièce n°12). Peu de temps après l'envoi de cette mise en demeure, l'exploitation du nom de domaine litigieux a été modifiée. Dorénavant, le nom de domaine « passionpneusonline.fr » ne redirige plus l'internaute vers le site principal de la société SOGELUX mais affiche une page de présentation de la société PVSNET, qui est l'hébergeur du nom de domaine litigieux ainsi qu'en atteste l'e-mail de contact du titulaire figurant dans la fiche Whois, «

sogelux@pvsnet.be » (nos pièces n° 13 et 6).

Pourtant, l'annonce de « passionpneusonline.fr » sur Google précise « Votre boutique d'achat de pneus pour professionnel » (notre pièce n°14) !

Le nom de domaine « passionpneusonline.fr » reproduit intégralement la marque « PNEUS ONLINE » de la requérante et a été exploité, au moins temporairement, en tant que site de renvoi vers un site proposant des services strictement identiques de vente de pneumatiques sur Internet. Il existe donc un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les droits de la requérante, celui-ci apparaissant comme une déclinaison de la marque et des noms de domaine « PNEUS ONLINE ».

Ce risque de confusion est accentué par l'adoption d'un logo proche de celui de la société PNEUS ONLINE HOLDING, à savoir un pneu stylisé reprenant les mêmes couleurs rouge, noire et grise ; le slogan apparaît également en couleur grise en dessous du nom du site qui est rédigé en italique, à l'instar de la présentation adoptée par la requérante sur son site Internet. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux a été réservé en 2013, soit postérieurement à l'enregistrement par la requérante de sa marque en 2007 et de ses noms de domaine entre 2001 et 2009. De plus, la requérante exerce également son activité en Belgique depuis 2009 où le titulaire du nom de domaine litigieux offre aussi ses services, de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer l'existence des droits de la société PNEUS ONLINE HOLDING.

C'est en vain que la société SOGELUX invoquerait la titularité de ses deux marques Benelux semi-figuratives « PASSION PNEU ». D'une part, le nom de domaine litigieux ne correspond pas au signe protégé par ses marques puisqu'il empiète sur les droits de la requérante. D'autre part, ces marques sont protégées et exploitées au Benelux ; elles ne justifient pas la réservation d'un nom de domaine à extension « .fr » reproduisant les signes distinctifs de la société PNEUS ONLINE HOLDING.

Enfin, la démonstration de la mauvaise foi du titulaire dans l'enregistrement du nom de domaine « passionpneusonline.fr » résulte du fait qu'il dispose d'un précédent nom de domaine « passionpneushop.com » également décliné sous l'extension « .fr » (notre pièce n°15). Cette réservation suffisait à l'exploitation du site éponyme du titulaire en ce qu'elle s'inscrit dans la logique du développement et de la promotion du site Internet du Titulaire. A l'inverse, rien ne légitime la réservation du nom de domaine litigieux qui n'est manifestement destiné qu'à générer du trafic vers le site concurrent du titulaire en profitant de la renommée de la marque « PNEUS ONLINE ». Au regard de ces éléments, il est donc évident que le titulaire a cherché à profiter indirectement de la renommée de la marque « PNEUS ONLINE » en créant un risque de confusion dans l'esprit du public par la réservation du nom de domaine litigieux « passionpneusonline.fr » et son exploitation en tant que site de renvoi vers un site concurrent.

Il en résulte que le titulaire du nom de domaine litigieux était de mauvaise foi lors de l'enregistrement et dans l'exploitation du nom de domaine litigieux.

Afin d'éviter la réitération des atteintes portées à ses droits de propriété intellectuelle, la société PNEUS ONLINE HOLDING sollicite par conséquent la suppression du nom de domaine litigieux..».

Le Requéant a demandé la suppression du nom de domaine.

## **ii. Le Titulaire**

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

## **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 Requéant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <passionpneusonline.fr> était similaire :

- Aux marques françaises suivantes du Requéant :

- « PNEUS ONLINE » n°3502283 enregistrée le 24 mai 2007 pour les classes 35 et 36 ;
  - « PNEUS-ONLINE.COM » n°3240756 enregistrée le 7 août 2003 et dûment pour les classes 12 et 38 ;
- Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requérant :
- <pneus-online.com> le 18 janvier 2001 ;
  - <pneus-online.fr> le 13 janvier 2005 ;
  - <pneus-online-belgique.be> le 2 juillet 2009.

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 <passionpneusonline.fr> était similaire à la marque française antérieure « PNEUS ONLINE » du Requérant enregistrée le 24 mai 2007 sous le numéro 3502283 car il est composé de la marque « PNEUS ONLINE » dans son intégralité et du terme « PASSION » souvent employé pour traduire un sentiment d'exaltation envers une marque.

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

Le Collège a constaté :

- Qu'il est indiqué par le représentant du Titulaire dans un courrier du 3 octobre 2013 envoyé au Requérant que le Titulaire a enregistré le 24 avril 2013 auprès de l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle la marque figurative « PASSION PNEU » en classes 1, 9, 12, 17, 35, 37 et 41 ; cependant aucune pièce n'atteste l'existence de cette marque et des produits et services qu'elle couvre ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse.

- 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 » ;
- En produisant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 4ème section du 24 juin 2010 Société DELTICOM AG / Société PNEUS ONLINE HOLDING, le Requérant montre que le site internet PNEUS ONLINE figurait en 2009 comme le troisième du marché ;
- Le nom de domaine <passionpneusonline.fr> est constitué de la reprise intégrale de la marque « PNEUS ONLINE » du Requérant et du terme « PASSION » souvent employé pour traduire un sentiment d'exaltation envers une marque ;
- Les éléments fournis par le Requérant montrent que :
  - Le Titulaire assure le 3 octobre 2013 dans un courrier, via son représentant, qu'il a procédé « aux acquisitions des noms de domaine litigieux sans aucune mauvaise intention et s'engage à les résilier/retirer dans les meilleurs délais, sinon à ne pas les exploiter par le renvoi vers le site internet principal de la marque » ;

- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <passionpneusonline.fr> le 12 janvier 2015 est le site <https://passionpneushop.com> :
  - Dont le nom de domaine <passionpneushop.com> a été enregistré par le Titulaire le 15 juillet 2013 ;
  - Qui propose « aux professionnels du réseau Passion Pneu ([//passionpneushop.com](https://passionpneushop.com)) les meilleurs pneus, livrés rapidement en Belgique », produits et services couverts par la marque du Requérant ;
- Le 14 janvier 2015, si le nom de domaine <passionpneusonline.fr> renvoie vers une page indiquant indique : « Ce domaine est hébergé chez PVS – Spécialistes IT pour PME ([//PVSNET.BE](https://PVSNET.BE)) », les résultats de requête sur « [passionpneusonline.fr](https://passionpneusonline.fr) » avec le moteur de recherche Google présentent en premier : « Passion Pneu shop - 3.6 - fr – [www. passionpneusonline.fr](https://www.passionpneusonline.fr) – Votre boutique d'achat de pneus pour professionnel », produits et services couverts par la marque du Requérant ;
- En exerçant des activités identiques à celles du Requérant et en indiquant dès octobre 2013 s'engager à « résilier/retirer dans les meilleurs délais, sinon à ne pas les exploiter par le renvoi vers le site internet principal de la marque », le Titulaire ne peut pas ignorer l'existence des droits du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <passionpneusonline.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 <passionpneusonline.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de suppression du nom de domaine <passionpneusonline.fr>.

## 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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 3 mars 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

