



DÉCISION DE L'AFNIC

consogarage.fr

Demande n° FR-2016-01259

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CONSOGARAGE.COM

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur E.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : consogarage.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 janvier 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 janvier 2019

Bureau d'enregistrement : ONLINE SAS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 octobre 2016 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 1^{er} 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 27 octobre 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 novembre 2016.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Pierre BONIS, Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 novembre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <consogarage.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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis des 28 septembre 2011, 14 mai 2012, 29 octobre 2014, 02 novembre 2015 et 07 avril 2016 de la société CONSOGARAGE.COM immatriculée le 18 avril 2011 sous le numéro 531 752 533 au R.C.S. de Toulouse ayant pour activités le négoce d'outillage et de consommables de garage automobile, de matériel et d'accessoires automobiles ainsi que la réalisation de prestations informatiques ;
- Avis de situation au répertoire SIRENE daté du 08 avril 2011 de la société CONSOGARAGE.COM sous l'identifiant 531 752 533 ayant pour activité le commerce de gros d'équipements automobiles ;
- Statuts du 07 avril 2011 de la société CONSOGARAGE.COM ;
- Certificats de dépôt des comptes annuels de la société CONSOGARAGE.COM auprès du greffe du tribunal de commerce de Toulouse de 2013 à 2015 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <consogarage.com> enregistré le 17 janvier 2011 par la société CONSOGARAGE ;
- Attestation du 06 septembre 2016 d'expert-comptable de la concordance avec la comptabilité des chiffres d'affaires relatifs au fournisseur PROVAC réalisés en 2013, 2014 et 2015 par la société CONSOGARAGE.COM ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers sans ses annexes du 23 septembre 2016 à la requête du Requérant sur le contenu du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <consogarage.fr> ;
- Courrier du 3 juin 2016 envoyé par un cabinet d'avocats au représentant du Requérant portant sur une consultation relative au terme « CONSOGARAGE » et ses annexes sur la recherche d'antériorités en France « CONSOGARAGE » comportant en particulier :
 - o La notice complète de la marque française « CONSOGARAGE » numéro 4099831 enregistrée le 20 juin 2014 par le Requérant pour les classes 07, 8, 12 et 35 ;
 - o Les captures d'écrans du 31 mai 2016 du site web <http://www.archive.org> ayant scanné 67 fois le site web <http://www.consogarage.com> entre le 05 août 2011 et le 26 mars 2016 ;
 - o L'extrait Kbis du 26 mai 2016 de la société TOP PNEU immatriculée le 19 septembre 1994 sous le numéro 398 297 861 au R.C.S. de Lyon ayant pour activités l'achat, la vente, l'import, l'export, la distribution, le montage de pneumatiques, l'achat, la vente, la location de véhicules, la mécanique automobile ;
- Courriels du 29 septembre 2016 envoyés par le Requérant à son représentant lui transférant :
 - Le courriel du 18 mai 2015 reçu en copie par le Requérant et envoyé par un fournisseur établi en Chine à la société TOP PNEU, courriel portant sur leurs échanges commerciaux du 06 octobre 2014 au 18 mai 2015 ;
 - Les courriel des 07 avril et 17 mai 2016 envoyés au Requérant par des personnes portant réclamation sur des articles commandés mais non livrés.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Je vous écris en ma qualité de conseil de la société CONSOGARAGE.COM, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7, Rue Douladoure à TOULOUSE (31000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 531 752 533.

Cette société, spécialisée dans le commerce du matériel et consommables pour garages automobiles, exploite son activité notamment via son site internet « www.consogarage.com ».

La société CONSOGARAGE.COM a été immatriculée le 18 avril 2011 et a adopté cette dénomination sociale dès sa création.

Monsieur [prénom nom], Président de la société CONSOGARAGE.COM, a déposé le nom de domaine CONSOGARAGE.COM le 17 janvier 2011, lequel est exploité de façon continue par la société CONSOGARAGE.COM depuis cette date.

Par ailleurs, la société CONSOGARAGE.COM est titulaire d'une marque verbale dénommée « CONSOGARAGE », déposée le 20 juin 2014 et enregistrée sous le numéro 14/4.099.831.

Au cours de l'année 2014, la société CONSOGARAGE.COM a constaté l'existence d'un concurrent qui propose à la vente, à partir du site internet « www.consogarage.fr », des produits identiques et analogues à ceux vendus par la société CONSOGARAGE.COM.

Les recherches réalisées par ma cliente lui ont rapidement permis de constater que :

- le site internet www.consogarage.fr est exploité par la société TOP PNEU, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 138, Route d'Heyrieux à SAINT PRIEST (69800), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 398 297 861 ;

-le nom de domaine www.consogarage.fr n'a été déposé que le 9 janvier 2014, étant précisé que l'identité du déposant de ce nom de domaine n'a pas été rendue publique.

Cependant, ma cliente peut raisonnablement supposer que ce nom de domaine a été déposé par le représentant légal de la société TOP PNEU.

De tout cela, vous aurez compris que la confrontation des droits détenus par les sociétés CONSOGARAGE.COM et TOP PNEU laisse apparaître que ma cliente, la société CONSOGARAGE.COM, dispose de droits antérieurs à ceux de la société TOP PNEU au titre du nom de domaine, du nom commercial et de la dénomination sociale CONSOGARAGE.COM.

La société CONSOGARAGE.COM serait donc en droit d'engager, à l'encontre de la société TOP PNEU, une action en concurrence déloyale dans la mesure où la société TOP PNEU exploite une dénomination correspondant au nom de domaine, au nom commercial et à la dénomination sociale de la société CONSOGARAGE.COM.

En outre, cette situation cause indiscutablement un préjudice à la société CONSOGARAGE.COM.

D'une part, depuis la création du site www.consogarage.fr, le chiffre d'affaires de la société CONSOGARAGE.COM réalisé auprès de la société PROVAC, principal fournisseur en biens consommables, est en forte baisse puisqu'il est passé de 176 480,04 euros à 145 658,13 euros entre 2014 et 2015, soit une baisse de 17,76%, alors qu'il avait augmenté de 2,74% entre 2013 et 2014.

D'autre part, cette situation crée une réelle confusion dans l'esprit du public, à tel point que les équipes de la société CONSOGARAGE.COM reçoivent régulièrement des courriels initialement destinés à la société TOP PNEU et au site litigieux www.consogarage.fr...

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que les conditions d'application de l'article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques sont remplies : le nom de domaine www.consogarage.fr porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société CONSOGARAGE.COM.

La société CONSOGARAGE.COM souhaite donc obtenir la transmission, à son bénéfice, du nom de domaine www.consogarage.fr.».

Le Requérent a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 novembre 2016.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Notice complète de la marque française « CONSOGARAGE » numéro 4099831 enregistrée le 20 juin 2014 par le Requérent pour les classes 07, 8, 12 et 35 ;

- Publication au BOPI 14/29 VOL.I du 18 juillet 2014 de la demande d'enregistrement de la marque française « CONSOGARAGE » numéro 4099831 déposée le 20 juin 2014 par le Requérant pour les classes 07, 8 et 12 ;
- Publication au BOPI 15/20 VOL.II du 15 mai 2015 de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande publiée de la marque française « CONSOGARAGE » numéro 4099831 enregistrée le 20 juin 2014 par le Requérant pour les classes 07, 8, 12 et 35 ;
- Attestation du 16 novembre 2016 d'expert-comptable établissant qu'une personne n'est pas un client répertorié dans la comptabilité de la société TOP PNEU ;
- Capture d'écran du 15 novembre 2016 des informations détaillées sur la société CONSOGARAGE.COM sur le site infogreffe avec notamment les chiffres d'affaires réalisés en 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^{ème} chambre, 2^{ème} section du 17 janvier 2014 Société H.S.S HONG-KONG SHADONG SINGAPORE DIAMONDS SERVICES LIMITED / Monsieur S., Société NETPOSITION INTERNATIONAL, Monsieur K. et Société SYMCORP B.v.b.a.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Mesdames, Messieurs les membres du Collège, J'ai bien pris connaissance de votre courrier du 27 octobre 2015, m'avisant de la demande de transfert du nom de domaine CONSOGARAGE.FR formulée par la société CONSOGARAGE.COM à son bénéficiaire, ceci au motif qu'il serait porté atteinte à ses seuls droits de propriété intellectuelle. Je conteste une telle réclamation et je demande à conserver ce nom de domaine pour les motifs suivants. En application de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, le Tribunal de grande instance de PARIS a jugé le 17 janvier 2014 (cf. pièce n°1 - Jugement du TGI de PARIS) qu'un nom de domaine effectivement exploité constitue une antériorité opposable à la marque quand bien même il ne serait pas cité expressément par l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle. Le nom de domaine CONSOGARAGE.FR a été enregistré le 9 janvier 2014, et aussitôt mis en exploitation pour la vente en ligne de consommables à destination des garages. La société CONSOGARAGE.COM reconnaît une exploitation continue de ce nom de domaine depuis sa création (cf pièce CONSOGARAGE.COM n°3, p. 4) Cette société a déposé auprès de l'INPI la marque CONSOGARAGE seulement le 20/06/2014 (BOPI du 17.07.2014) dans les classes 7 et 8.

Ce n'est que le 15/05/2015 qu'elle a modifié son enregistrement pour y adjoindre la classe 35 – Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, c'est-à-dire la vente en ligne sur son site Internet de ses produits (cf. pièce n°2 – notice INPI et extraits du BOPI n°14/29 et n°15/20). Le dépôt de la marque CONSOGARAGE par la société CONSOGARAGE.COM est donc postérieure de plus de 16 mois à l'enregistrement du nom de domaine CONSOGARAGE.FR et à son exploitation effective, de sorte que je bénéficie d'une antériorité à ce titre qui lui est opposable. Sa demande est donc mal fondée et elle ne peut dès lors pas soutenir que le nom de domaine CONSOGARAGE.FR porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Ma réponse complète qui comporte d'autres éléments écartant tous préjudices subis par le requérant, est en annexe compte tenu de la limitation imposée à 3.000 caractères, si le collège veuille bien s'y reporter, ainsi qu'aux pièces jointes. Pour ces raisons, il est demandé de rejeter la demande formée par la société CONSOGARAGE.COM. Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de ma considération. »

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

Le Collège a évalué :

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 <consogarage.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requéant, la société CONSOGARAGE.COM immatriculée le 18 avril 2011 sous le numéro 531 752 533 au R.C.S. de Toulouse ;
- Identique à la marque française « CONSOGARAGE » numéro 4099831 enregistrée le 20 juin 2014 par le Requéant pour les classes 07, 8, 12 et 35 ;
- Identique au nom de domaine <consogarage.com> enregistré le 17 janvier 2011 par le Requéant.

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

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

a. Sur l'article L.45-2 2° :

- **Atteinte aux droits invoqués par le Requéant**

Le Collège constate que le nom de domaine <consogarage.fr> a été enregistré par le Titulaire le 09 janvier 2014 soit antérieurement à l'enregistrement le 20 juin 2014 de la marque française « CONSOGARAGE » numéro 4099831 par le Requéant.

Le Collège a considéré que le nom de domaine <consogarage.fr> n'est pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requéant sur sa marque.

b. Sur l'article L.45-2 1° :

Le Collège a constaté que le Requéant développe son argumentation sur l'atteinte que porte le nom de domaine du Titulaire <consogarage.fr> sur ses signes distinctifs suivants :

- « CONSOGARAGE.COM », dénomination sociale ;
- <consogarage.com>, nom de domaine.

Le Collège s'est donc posé la question de savoir si le nom de domaine était susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi.

Conformément à la jurisprudence, le Collège a considéré que les signes distinctifs peuvent bénéficier d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet dès lors que le Requéant justifie pour chacun d'entre eux :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur.

Au vu des pièces déposées par le Requéant, le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <consogarage.fr> est identique et postérieur au signe distinctif <consogarage.com>, nom de domaine du Requéant ;
- Le Requéant montre une utilisation du nom de domaine <consogarage.com> par le renvoi vers son site internet depuis 2011 jusqu'en 2016 au travers du nombre d'archivages dudit site ;
- Le nom de domaine <consogarage.fr> est aussi la reprise quasi intégrale et postérieure du signe distinctif « CONSOGARAGE.COM », dénomination sociale du Requéant ;
- L'antériorité d'usage est acquise par le Requéant sur la dénomination sociale

- « CONSOGARAGE.COM » depuis le 18 avril 2011, date d'immatriculation sous le numéro 531 752 533 au RCS de Toulouse ;
- Le Requérant, la société CONSOGARAGE.COM a notamment pour activité le négoce d'outillage et de consommables de garage automobile, de matériel et d'accessoires automobiles ;
 - Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <consogarage.fr> :
 - Est celui de la société TOP PNEU ayant des activités concurrentes de celles du Requérant à savoir l'achat, la vente, l'import, l'export, la distribution, le montage de pneumatiques, l'achat, la vente, la location de véhicules, la mécanique automobile ;
 - Propose des produits concurrents tels que « valves », « masses d'équilibrage », « réparation », « montage » ;
 - Par deux fois, des tiers ont envoyé au Requérant des courriels destinés au Titulaire.

Au visa de l'article 1240 du code civil, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait obtenu l'enregistrement du nom de domaine <consogarage.fr> qui reprend à l'identique le signe distinctif <consogarage.com>, nom de domaine du Requérant et quasiment intégralement le signe distinctif « CONSOGARAGE.COM », dénomination sociale du Requérant ; et ce, en induisant un risque de confusion dès lors que le nom de domaine <consogarage.fr> renvoie vers un site internet présentant une activité concurrente de celle du Requérant.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le nom de domaine <consogarage.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 transmission du nom de domaine <consogarage.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.

À Montigny-le-Bretonneux, le 29 novembre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

