



DÉCISION DE L'AFNIC

webfleet.fr

Demande n° FR-2020-02076

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société WEBFLEET SOLUTIONS B.V.

Le Titulaire du nom de domaine : La société PRESTACOM

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : webfleet.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 février 2009

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 février 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 2 juillet 2020 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 17 juillet 2020.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 20 août 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <webfleet.fr> par le Titulaire, est « *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 du registre du commerce des Pays bas du 16 septembre 2019 fourni avec sa traduction en langue française de la société WEBFLEET SOLUTIONS B.V. immatriculée le 29 août 2014 sous le numéro 854244797 ;
- Informations détaillées de la marque de l'Union européenne « WEB FLEET » numéro 001417252 enregistrée le 9 décembre 1999 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 12, 38, 39 et 42 ;
- Informations détaillées de la marque de l'Union européenne « WEBFLEET » numéro 008259111 enregistrée le 29 avril 2009 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 35 et 38 ;
- Informations détaillées de la marque de l'Union européenne « WEBFLEET » numéro 018069916 enregistrée le 21 mai 2019 par le Requérant pour les classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42 ;
- Informations détaillées de la demande de marque de l'Union européenne semi figurative « WEBFLEET SOLUTIONS » numéro 018126078 du 18 septembre 2019 faite par le Requérant pour les classes 9, 35 à 39 et 42, demande en procédure d'opposition ;
- Extrait de la base Whois, sans information sur son titulaire, du nom de domaine <webfleet.com> enregistré le 20 février 2000 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <webfleet.fr> enregistré le 19 février 2009 par la société PRESTACOM ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 15 novembre 2019 à la requête du Requérant sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <webfleet.fr> ;
- Captures d'écrans de pages web vers lesquelles renvoient respectivement les noms de domaine <webfleet.com> et <bridgestone.com> ;
- Document « BRIDGESTONE » fourni en langue étrangère sans traduction en langue française, sans indication de source et non daté ;
- Courrier de 2019 fourni en langue étrangère sans traduction en langue française ;
- Plusieurs décisions de justice et notamment l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 4^{ème} chambre, section A du 30 octobre 2002, n°2001/15230 ;
- Plainte SYRELI.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Faits

1. Présentation de la société WEBFLEET, requérante, et de ses droits

La société WEBFLEET SOLUTIONS B.V. (ci-après dénommée « WEBFLEET »), anciennement dénommée TomTom Telematics B.V., est un des leaders mondiaux de solutions télématiques destinées à la gestion de flotte, à la télématique pour véhicules et aux services de voiture connectée.

Cette société est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés des Pays-Bas sous le nom TomTom Telematics B.V. (i.o) depuis le 31 juillet 2014 pour des activités de production et publication de logiciels, de conseils et support informatiques et activités de holding et est devenue WEBFLEET SOLUTIONS B.V. le 16 septembre 2019.

(Pièces n°1 et 2)

La société WEBFLEET distribue des gammes de produits et services sous les marques WEBLEET et WEBLEET SOLUTIONS et compte plus de 50 000 clients à travers le monde. La qualité de ses solutions et services est particulièrement reconnue et certifiée ISO/IEC 27001:2013, ré-audité en novembre 2018.

En 2019, la société a été acquise par BRIDGESTONE EUROPE NV/SA, filiale de BRIDGESTONE CORPORATION, le plus grand fabricant de pneus et de produits en caoutchouc au monde.

(Pièces n°3 et 4)

A ce titre, la société WEBFLEET est titulaire du nom de domaine suivant portant sur la dénomination WEBFLEET :

- Nom de domaine <webfleet.com> enregistré le 20 février 2000, régulièrement renouvelé le 29 novembre 2019, et exploité ainsi qu'en atteste le lien suivant https://www.webfleet.com/fr_fr/webfleet/ en rapport avec l'activité de la société WEBFLEET, telle que présentée ci-dessus.

(Pièce n°5)

La requérante propose ainsi via son site Internet, des solutions et services portant notamment sur le suivi et l'optimisation de flotte, les offres de solutions d'intégration professionnelle des applications utilisées par la clientèle et exploite régulièrement son nom de domaine <webfleet.com>, ce qui lui confère un droit dont l'antériorité remonte à 2000, soit depuis 20 ans au total, sur le terme WEBFLEET en lien avec ces activités.

La société WEBFLEET est également titulaire de plusieurs marques en Union européenne portant sur la dénomination « WEBFLEET », et notamment :

- Marque verbale de l'Union européenne WEB FLEET n° 001417252, déposée le 9 décembre 1999, et régulièrement renouvelée le 8 octobre 2019, pour désigner des produits et services en classes 9, 12, 38, 39 et 42

- Marque verbale de l'Union européenne WEBFLEET n° 008259111, déposée le 29 avril 2009, et régulièrement renouvelée le 11 février 2019, pour désigner des produits et services en classes 9, 35 et 38

- Marque verbale de l'Union européenne WEBFLEET n° 018069916, déposée le 21 mai 2019 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42

- Demande de marque semi-figurative de l'Union européenne n° 018126078, déposée le 18 septembre 2019 pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42

(Pièce n°6)

Ces marques sont protégées pour désigner parmi d'autres, les produits et services suivants :

- Classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; Appareils télématiques, à savoir dispositifs sans fil sur l'internet fournissant des services télématiques et dotés d'une fonction de téléphone cellulaire; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); localisation de véhicules, système de pistage et de sécurité comprenant une antenne et un transmetteur radio à placer dans un véhicule; systèmes de localisation mondiale composés d'ordinateurs, de logiciels, de transmetteurs, de récepteurs, et de dispositifs réseau; systèmes de navigation par satellite, à savoir systèmes de

localisation mondiale; dispositifs de localisation et de récupération de véhicules programmés pour utiliser des systèmes de localisation mondiale et des télécommunications cellulaires; Plateformes mobiles informatiques et d'exploitation composées d'émetteurs-récepteurs de données, de réseaux sans fil et de passerelles pour la collecte et la gestion de données; logiciels pour systèmes de localisation mondiale et systèmes de localisation mondiale, et pour l'utilisation de systèmes de localisation mondiale permettant de repérer, localiser et sécuriser des véhicules et des objets.»

- Classe 35« Logistique et gestion de flottes dans le domaine du suivi, de la localisation et de la surveillance de véhicules; Services de gestion informatisée de fichiers; Services de gestion commerciale, À savoir gestion de flottes de véhicules automobiles à usage commercial, données de performance de véhicules et main-d'oeuvre; Services d'assistance commerciale liés aux services de gestion d'opérations, à la logistique, aux solutions de distribution, à l'entretien de véhicules et à l'optimisation de coûts en matière de conduite. »

Les marques plus récentes de 2019 visent également les services ci-après :

- Classe 37 : « Installation, entretien et réparation d'appareils de télématique et de navigation pour véhicules, y compris appareils pour la transmission de données de véhicules, messages et informations sur des supports de tous types; Installation, entretien et réparation d'appareils pour la localisation de véhicules, équipements antivol pour véhicules, appareils électroniques de navigation et de suivi destinés aux véhicules; Contrôle de pneus et de véhicules avant un entretien et une réparation; Rechapage de pneus; Services d'entretien, de contrôle, d'installation et de remplacement fournis dans le domaine des pneus et des pièces de véhicules; Conseils, informations et assistance fournis en rapport avec tous les services précités. »

- Classe 42 : « Développement et conception de systèmes de navigation et planificateurs d'itinéraires; Conception de logiciels informatiques et de matériel informatique; Développement et conception de logiciels informatiques à utiliser avec des systèmes de navigation et des planificateurs d'itinéraire et avec des cartes électroniques et des dictionnaires numériques; Développement et conception de services et réseaux de télécommunication et de communication de données; Logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels pour le suivi et la surveillance dans le domaine de la gestion de flottes; (...) ».

La société WEBFLEET détient donc des droits à titre de marque sur le terme WEBFLEET depuis 2000, qu'elle exploite régulièrement via son nom de domaine en lien avec des solutions de géolocalisation de véhicules.

2. Nom de domaine litigieux : < webfleet.fr >

Le nom de domaine < webfleet.fr > a été enregistré le 19 février 2009 au nom de la société PRESTACOM, et renouvelé le 21 février 2019.

(Pièce n°7)

Ce nom de domaine n'a jamais été utilisé en tant que tel par la société PRESTACOM, et ne fait que rediriger vers le nom de domaine <teksat.fr>, que la société PRESTACOM exploite en lien avec une activité concurrente à celle de la société WEBFLEET, ainsi qu'en atteste le lien suivant <https://www.teksat.fr/>.

Afin d'attester de la simple redirection du nom de domaine < webfleet.fr > vers le site internet www.teksat.fr, la société WEBFLEET a fait constater cette situation de fait par huissier, en date du 15 novembre 2019.

(Pièce n°8)

3. Concurrence directe entre les sociétés WEBFLEET et PRESTACOM

Comme en attestent les sites internet respectifs des sociétés WEBFLEET et PRESTACOM, ces dernières sont en situation de concurrence directe sur le marché européen en matière notamment de solutions de géolocalisation de véhicules.

La réservation du nom de domaine litigieux < webfleet.fr >, reprenant la dénomination WEBFLEET protégée à titre de nom de domaine, puis à titre de marque et de dénomination sociale par la requérante, renvoyant uniquement l'internaute sur le site Internet concurrent www.teksat.fr de la société PRESTACOM, et ne constituant dès lors pas une exploitation sérieuse de ce nom de domaine, atteste de la volonté de la société PRESTACOM de créer une confusion dans l'esprit du public avec la société WEBFLEET, ainsi que nous allons le démontrer ci-après et démontre ainsi sa mauvaise foi.

Par ailleurs, PRESTACOM profite clairement, en raison de cette simple redirection du nom de domaine < webfleet.fr > vers son site Internet www.teksat.fr, de la notoriété de la dénomination WEBFLEET, acquise notamment par un long travail de communication et une qualité de services reconnue et certifiée par la requérante au fil des années. En effet, l'internaute cherchant sur internet le terme « webfleet » sera automatiquement redirigé vers le site internet www.teksat.fr, le laissant ainsi croire à l'existence d'un lien économique entre les deux sociétés. Le tout constitue des actes de concurrence déloyale et de parasitisme condamnables au titre des articles 1240 et suivants du Code civil.

Ces agissements de la société PRESTACOM constituent également une atteinte aux droits de marques antérieurs de la société WEBFLEET, dès lors que l'absence d'usage du nom de domaine litigieux ne permet pas à la société PRESTACOM de se conférer un droit antérieur aux marques WEBFLEET de la requérante. Ces agissements sont donc répréhensibles sur le fondement des articles 9 (1) et (2)(a) du Règlement européen 017/1001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

Dans ces conditions, et après une tentative de résolution amiable de ce litige par l'envoi par la société WEBFLEET d'un premier courrier de mise en demeure datant du 28 mai 2014, au représentant de la société PRESTACOM, sollicitant le transfert du nom de domaine litigieux à son profit, auquel la société PRESTACOM a répondu par un refus et auquel ont suivi un certains nombres d'échanges entre les parties n'ayant pas permis de conduire un accord, la société WEBFLEET est en droit de solliciter, conformément aux dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques et de l'article I (iii) du Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC du 21 novembre 2011, le transfert du nom de domaine <webfleet.fr> à son profit.

(Pièce n°9)

II. Discussion

La société WEBFLEET a un intérêt à demander le transfert du nom de domaine <webfleet.fr> (1). Elle considère que le nom de domaine <webfleet.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et que le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi (2).

1. Sur l'intérêt à agir de la société WEBFLEET (L. 45-6 CPCE)

La société WEBFLEET est titulaire du nom de domaine <webfleet.com>, réservé depuis le 20 février 2000. Ce nom de domaine a été renouvelé le 29 novembre 2019.

(Pièce 5)

Comme indiqué en amont, la société WEBFLEET exploite le nom de domaine <webfleet.com>, ainsi qu'en atteste le lien suivant https://www.webfleet.com/fr_fr/webfleet/ donnant accès au site Internet dédié à promouvoir son activité, en relation avec la vente de solutions et de services sous les marques WEBFLEET et WEBFLEET SOLUTIONS, et en proposant notamment des outils de gestion et d'optimisation de la flotte de sa clientèle.

(Pièce 2)

La société WEBFLEET est également titulaire des marques suivantes qu'elle exploite en lien avec son activité :

- Marque verbale de l'Union européenne WEB FLEET n° 001417252, déposée le 9 décembre 1999, et régulièrement renouvelée le 8 octobre 2019, pour désigner des produits et services en classes 9, 12, 38, 39 et 42

- La marque verbale de l'Union européenne WEBFLEET n° 008259111, déposée le 29 avril 2009, et régulièrement renouvelée le 11 février 2019, pour désigner des produits et services en classes 9, 35 et 38

- La marque verbale de l'Union européenne WEBFLEET n° 018069916, déposée le 21 mai 2019 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42

- La marque semi-figurative de l'Union européenne n° 018126078, déposée le 18 septembre 2019 et enregistrée pour désigner des produits et services en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42

(Pièce 6)

Le nom de domaine litigieux <webfleet.fr>, reproduit à l'identique les marques et le nom de domaine de la société WEBFLEET. Il redirige directement l'internaute vers le nom de domaine

<teksat.fr> de l'entreprise concurrente PRESTACOM comme en atteste le constat d'huissier susmentionné.

(Pièce 8)

La société WEBFLEET dispose donc de droits antérieurs vis-à-vis de la société PRESTACOM, titulaire du nom de domaine litigieux <webfleet.fr>, au titre de ses marques de l'Union européenne, dès lors que l'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux ne permet pas à la société PRESTACOM de se créer un droit opposable à la requérante, ainsi qu'au titre de son nom de domaine.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord de transfert du nom de domaine après une tentative de résolution amiable.

(Pièce 9)

La société WEBFLEET, qui certifie n'avoir engagé aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire à l'encontre du titulaire du nom de domaine litigieux, exceptée celle susmentionnée et close, dispose donc d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.

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

Conformément à l'article L.45-2 du Code des Postes et des communications électroniques (CPCE):

« 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 ; »

a. Sur l'atteinte aux droits de la société WEBFLEET

En application des articles 1240 et suivants du Code civil et des articles 9 (1) et (2)(a) du Règlement européen 017/1001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, le nom de domaine litigieux <webfleet.fr> constitue une reproduction illicite du nom de domaine et des marques dont la société WEBFLEET est titulaire.

Le terme WEBFLEET est intégralement reproduit à l'identique au sein du nom de domaine litigieux et l'adjonction de l'extension « .fr » n'a aucune incidence sur sa perception immédiate par l'internaute.

Il est établi par constat d'huissier que le nom de domaine litigieux « Webfleet » redirige uniquement vers le site internet www.teksat.fr de la société concurrente PRESTACOM, qui propose des produits et services identiques sous la marque Teksat. L'utilisation du nom de domaine litigieux pour effectuer une simple redirection de l'internaute vers le site internet concurrent www.teksat.fr induit nécessairement ce dernier en erreur, en lui faisant croire que les sociétés PRESTACOM et WEBFLEET sont liées économiquement, ce qui porte atteinte aux droits de la requérante.

En effet, l'internaute désireux de bénéficier des services de la marque WEBFLEET lorsqu'il inscrira dans la barre de recherche internet le terme « webfleet » sera automatiquement redirigé sur le site concurrent proposant des produits et services identiques ou similaires, ce qui ne fait que renforcer le risque de confusion existant avec le nom de domaine et les marques de la société WEBFLEET.

Dès lors, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de la société WEBFLEET dans la mesure où le consommateur est amené à croire qu'il s'agit d'un site détenu par la société WEBFLEET ou exploité avec son autorisation. Entretenir cette confusion permet à la société PRESTACOM de bénéficier de la notoriété de la société WEBFLEET ce qui constitue un acte de concurrence déloyale et de parasitisme engageant la responsabilité civile de son auteur. A ce titre, nous citons un article du 20 février 2017 disponible au lien suivant <https://www.automobile-entreprise.com/TomTom-Telematics-plus-de-700-000,5639.html>, attestant de la forte notoriété et du leadership de la société WEBFLEET sur le marché européen, qui est devenu « un acteur incontournable » sur le marché des offres télématiques.

En outre, cette redirection du nom de domaine litigieux vers un site concurrent amoindrit la visibilité de la société WEBFLEET sur Internet, nuisant ainsi à son image auprès des internautes qui ne peuvent rapidement et facilement accéder au véritable site de la société WEBFLEET.

De telles pratiques constituent un usage illicite du nom de domaine et des marques de la société WEBFLEET.

Il résulte de ce qui précède que l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société

WEBFLEET est constituée et la première condition énoncée à l'article L. 45-2 du CPCE est remplie.

b. Sur l'absence d'intérêt légitime et sur la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine

Les circonstances de l'enregistrement et de l'absence réelle d'utilisation du nom de domaine <webfleet.fr> révèlent l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux, au sens de l'article R.20-44-46 du CPCE.

Sur l'absence d'intérêt légitime

Conformément à l'article R. 20-44-46 CPCE :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

– d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

– d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom [...] ».

Ainsi que la requérante l'a démontré ci-dessus, la société PRESTACOM, depuis l'acquisition du nom de domaine litigieux, n'a jamais exploité le nom de domaine <webfleet.fr>, utilisant ce dernier uniquement à des fins de redirection vers le site internet www.teksat.fr.

Or, il est de jurisprudence constante que la redirection d'un nom de domaine vers un autre nom de domaine ne constitue pas un usage effectif susceptible de rendre opposable ce nom de domaine antérieur à une marque postérieure au titre de l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle (CA Paris, 30 octobre 2002, « Pier Import », Propr. Ind. Ann. 2002. 410 ; CA Paris, 12 septembre 2003, Ann. Propr. Ind. 2003. 480 ; CA Paris, 15 septembre 2004, PIBD 2005. III. 54 et CA Paris, 18 octobre 2000, Dalloz 2001, 1379, [annoté]).

(Pièce n° 10)

Ainsi, la réservation d'un nom de domaine ne confère aucun droit à son titulaire avant l'exploitation effective de ce dernier en lien avec la dénomination en cause, au contraire d'une marque qui confère des droits à son propriétaire de façon rétroactive dès la date de son dépôt.

Il a ainsi été démontré que le nom de domaine <webfleet.fr> n'est qu'une adresse de redirection vers le site concurrent www.teksat.fr, et qu'aucune référence à la marque WEBFLEET n'est faite au sein de ce site internet concurrent.

Le titulaire ne peut donc justifier d'aucun intérêt légitime à la détention du nom de domaine en cause. Alors qu'au contraire, la société WEBFLEET détient des droits exclusifs sur les marques WEBFLEET et WEBFLEET SOLUTIONS auxquels l'enregistrement du nom de domaine webfleet.fr et sa redirection vers un site concurrent porte atteinte.

La deuxième condition énoncée à l'article L. 45-2 du CPCE est donc également remplie.

• Sur la mauvaise foi

Anciennement dénommée TomTom Telematics, la société WEBFLEET est un des leaders mondiaux de solutions télématiques destinées à la gestion de flotte, à la télématique pour véhicules et aux services de voiture connectée. La société dispose d'un large réseau local, lui permettant de proposer dans plus de cent pays, la plus large gamme d'intégration et d'application métier tiers. Ses solutions et services aux standards de confidentialité, de qualité et de disponibilité élevés sont certifiés ISO/IEC 27001:2013 et ré-audités en novembre 2018.

Avant que la société TomTom Telematics ne s'appelle Webfleet, nous attirons votre attention sur le fait que son produit le plus important était déjà commercialisé sous le nom de Webfleet depuis 20 ans, de sorte que toute personne présente sur le même marché aurait été au courant (cf. https://www.webfleet.com/fr_fr/webfleet/company/updates/press/2019/10/01/).

Le dépôt du nom de domaine litigieux <webfleet.fr>, qui reproduit à l'identique les marques et le nom de domaine antérieurs de la société WEBFLEET, permet de détourner le trafic généré par les internautes qui ne peuvent légitimement que s'attendre, en se connectant au nom de domaine litigieux, à pouvoir accéder aux produits et services de la société WEBFLEET. Les internautes sont alors amenés à penser que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux est un site officiel lié à la société WEBFLEET et que les deux sociétés sont économiquement liées. Ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.

De plus, la société PRESTACOM ne peut ignorer la renommée de la société WEBFLEET

anciennement dénommée TomTom Telematics, un de ses concurrents directs sur le marché européen en matière notamment de solutions de géolocalisation de véhicules.

Dès lors, l'inexploitation du nom de domaine <webfleet.fr> se traduisant par sa simple utilisation en tant qu'adresse de redirection et la volonté de s'immiscer dans le sillage de la société WEBFLEET témoigne de la mauvaise foi de la société PRESTACOM.

Le titulaire du nom de domaine litigieux tire ainsi un profit injustifié de la renommée des droits de la société WEBFLEET en détournant la clientèle qui souhaite accéder au portail officiel de la requérante.

La mauvaise foi de la société PRESTACOM est par ailleurs accentuée par son manque de volonté de parvenir à un accord amiable permettant le transfert du nom de domaine <webfleet.fr> au profit de la société requérante.

La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux est également établie.

C'est donc en l'absence d'intérêt légitime et en toute mauvaise foi que la société PRESTACOM, réservataire du nom de domaine <webfleet.fr> porte atteinte aux droits de la société WEBFLEET.

Compte tenu des développements qui précèdent, la société WEBFLEET est bien fondée à solliciter et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux <webfleet.fr> à son profit, conformément aux dispositions des articles L. 45-2 et L. 45-6 du CPCE et de l'article I (iii) du Règlement du système de résolution des litiges de l'AFNIC du 21 novembre 2011.

[Liste des pièces] ».

Le Requérant a demandé la transmission 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 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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ». Le Collège constate que certaines pièces fournies par le Requérant ne sont pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <webfleet.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société WEBFLEET SOLUTIONS B.V. immatriculée au Pays bas le 29 août 2014 sous le numéro 854244797 ;

- Quasi-identique à la marque de l'Union européenne « WEB FLEET » numéro 001417252 enregistrée le 9 décembre 1999 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 12, 38, 39 et 42 ;
- Identique aux marques de l'Union européenne du Requérant suivantes :
 - o « WEBFLEET » numéro 008259111 enregistrée le 29 avril 2009 et dûment renouvelée pour les classes 9, 35 et 38 ;
 - o « WEBFLEET » numéro 018069916 enregistrée le 21 mai 2019 pour les classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42 ;
- Identique au nom de domaine <webfleet.com> utilisé par le Requérant pour sa présence en ligne.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <webfleet.fr> est quasi-identique à la marque de l'Union européenne antérieure « WEB FLEET » numéro 001417252 enregistrée le 9 décembre 1999 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 12, 38, 39 et 42.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de marques « WEB FLEET » et « WEBFLEET » couvrant les services de : « *Véhicules. Télécommunications. Logistique et gestion de flottes dans le domaine du suivi, de la localisation et de la surveillance de véhicules* » ;
- Le Requérant, la société WEBFLEET SOLUTIONS B.V. est présent en ligne sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <webfleet.com> pour y proposer en particulier des services de gestion de flotte pour plus de 50 000 clients dans le monde dans plus de 100 pays ;
- Le nom de domaine <webfleet.fr> est quasi-identique à la marque de l'Union européenne antérieure « WEB FLEET » numéro 001417252 enregistrée le 9 décembre 1999 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 12, 38, 39 et 42 ;
- Le nom de domaine <webfleet.fr> enregistré par le Titulaire, la société PRESTACOM, redirige vers le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <teksat.fr> enregistré par la société PRESTACOM pour proposer des solutions de géolocalisation de véhicules, activité concurrente de celle du Requérant et couverte par ses marques ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <webfleet.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine 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 l'absence d'intérêt légitime

et la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <webfleet.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 <webfleet.fr> au profit du Requérant, la société WEBFLEET SOLUTIONS B.V.

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 27 août 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

