



DÉCISION DE L'AFNIC

pizzatimes.fr

Demande n° FR-2021-02267

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : Monsieur A.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : pizzatimes.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 juin 2009.

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

Date d'expiration du nom de domaine : 19 juin 2023

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 janvier 2021 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 11 février 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 04 mars 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 mars 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <pizzatimes.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 Kbis du 31 mai 2018 de la société STORY DEVELOPPEMENT immatriculée le 23 janvier 2012 sous le numéro 539 342 857 au R.C.S. de Pontoise ;
- Copie de la carte nationale d'identité de Monsieur A., le Requérant
- Statuts de la société PIZZA TIME'S PIZZERIA signés le 23 novembre 1998 et enregistrés au greffe du Tribunal de commerce le 23 février 1999 ;
- Statuts de la société CROQ PIZZA, au nom commerce PIZZA TIME, signés le 6 janvier 2005 et enregistrés au greffe du Tribunal de commerce le 10 janvier 2005 ;
- Fiches de renseignements extraites le 22 mars 2019 du site web <https://www.societe.com> sur de nombreuses sociétés opérant sous l'enseigne « PIZZA TIME » ;
- Certificat d'identité de marque délivrée par l'INPI le 31 mai 2018 relative à la marque française semi-figurative « PIZZA TIME », numéro 3597807 enregistrée le 10 septembre 2008 par le Requérant pour les classes 39 et 43 et dûment renouvelée le 15 mars 2018 sous le numéro 2675574 ;
- Certificat de renouvellement du 15 mars 2018 de la marque française semi figurative « PIZZA TIME » numéro 3597807 enregistrée le 10 septembre 2008 par le Requérant pour les classes 39 et 43 ;
- Demande d'inscription de la concession de licence au Registre National des Marques datée du 16 juillet 2013 sous le numéro 0 605 722 ;
- Extrait du 19 janvier 2021 de la base Whois du nom de domaine <pizzatimes.fr> enregistré le 19 juin 2009 sous diffusion restreinte ;
- Diverses factures de la société STORY DEVELOPPEMENT incluant notamment des factures pour des « pavillons publicitaires impression numérique » avec le logo PIZZA TIME ;
- Captures d'écran du 12 janvier 2021 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <pizza-times.fr> ;
- Capture d'écran du 31 mai 2018 de la page « Qui sommes-nous ? » du site web <http://www.pizzatimefrance.fr> ;
- Capture d'écran du 12 janvier 2021 des résultats obtenus après une recherche réalisée sur la base de données de marques de l'INPI à partir du nom du Titulaire ;
- Capture d'écran du 12 janvier 2021 des résultats obtenus après une recherche réalisée sur la base de données du site <https://infogreffe.fr> à partir du nom du Titulaire ;

- Captures d'écran du 31 mai 2018 des résultats obtenus après des recherches sur les termes « PIZZATIME », « PIZZA TIME'S », « pizzatime » et « pizza time's » effectuées avec le moteur de recherche Google ;
- Captures d'écran (non datées) d'un message publié sur la page Facebook de Pizza Time France et d'un message privé envoyé par un utilisateur du réseau social ;
- Résultats obtenus le 22 mars 2019 après une recherche sur les termes « pizza time 42 rue de la république » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Echanges de courriels des 27 et 28 juin 2018 entre la société SafeBrands, représentant le Requêteur, et l'Afnic concernant une demande de divulgation de données personnelles à propos du nom de domaine <pizzatimes.fr> ;
- Dépliant publicitaire portant le logo PIZZA TIME avec www.pizzatime95.com ;
- Tableau réalisé par le Requêteur listant des pizzerias ;
- Attestation du 03 avril 2019 d'un expert-comptable sur le montant des dépenses engagées par la société STORY DEVELOPPEMENT entre 2012 et 2017 pour la promotion de la marque « PIZZA TIME ».

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« M. A. (ci-après le « Requêteur ») sollicite la transmission du nom de domaine litigieux <pizzatimes.fr> à son bénéficiaire (Pièce n°20). Ce nom de domaine est actif et a été renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011 (Pièce 1). Le Requêteur certifie qu'à sa connaissance, il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

I- PRESENTATION ET INTERET A AGIR DU REQUERANT

Le 10 septembre 2008, le Requêteur a déposé la demande de marque française semi-figurative « PIZZA TIME » laquelle a été enregistrée sous le numéro 3597807 pour identifier des « services de livraison à domicile de repas » en classe 39 et des « services de restauration (alimentation) » en classe 43 (Pièce 5).

Cette marque a été dûment renouvelée le 15 mars 2018 (Pièce 6).

Entre 2008 et 2012, plusieurs restaurants « PIZZA TIME », licenciés du Requêteur, ont ouvert en Ile-de-France et en province.

En janvier 2012, le Requêteur a constitué la société STORY DEVELOPPEMENT, dont il est le gérant, pour étendre le réseau de pizzerias à l'enseigne PIZZA TIME à tout le territoire français (Pièce 7).

Par contrat de licence du 1er juillet 2013, le Requêteur a concédé une licence d'exploitation de la marque semi-figurative française « PIZZA TIME » n° 3597807 à la société STORY DEVELOPPEMENT avec la possibilité pour cette dernière de concéder des sous-licences.

Ce contrat a été inscrit au registre national des marques le 16 juillet 2013 sous le numéro 0 605 722 (Pièce 8).

A compter de cette date, la société STORY DEVELOPPEMENT a concédé un droit d'usage sur la marque semi-figurative française « PIZZA TIME » n° 3597807, moyennant redevances, à des sociétés tierces indépendantes aux fins d'exploitation de restaurants à l'enseigne PIZZA TIME. Au total, il existe actuellement plus d'une trentaine de pizzerias à l'enseigne PIZZA TIME en France, principalement dans les départements limitrophes de Paris (départements 77, 78, 92, 93, 94, 95) et en province (Béziers, Brive, Liancourt, Mouy, Narbonne, Perpignan, Pont-Sainte-Maxence) (Pièces 9, 10 et 11).

Le concept PIZZA TIME repose sur une offre variée de pizzas à consommer sur place ou à emporter, à base de sauce tomate ou de crème fraîche, de salades, boissons, desserts mais également, de produits TEX MEX et des paninis.

Le Requêteur et sa société STORY DEVELOPPEMENT veillent scrupuleusement au respect par leurs sous-licenciés de la qualité des produits vendus et des services rendus à la clientèle, aux fins de préservation de la réputation attachée à la marque semi-figurative française « PIZZA TIME » n° 3597807.

Ils consacrent, chaque année, d'importants investissements pour promouvoir la marque semi-figurative française « PIZZA TIME » n° 3597807 auprès de la clientèle (Pièces 12 et 13).
Le Requéran, en tant que titulaire d'une marque française antérieure et quasi-identique au nom de domaine litigieux <pizzatimes.fr>, justifie d'un intérêt à agir à la présente procédure.

II- L'ATTEINTE PORTEE A LA MARQUE ANTERIEURE DU REQUERANT

Le nom de domaine litigieux <pizzatimes.fr> porte atteinte aux droits du Requéran sur sa marque antérieure semi-figurative française « PIZZA TIME » n° 3597807 au sens de l'article L. 45-2 du code des postes et communications électroniques. L'article L. 713-2 2° du code de la propriété intellectuelle dispose que « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (...) 2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».

Dans le cas présent, il résulte d'une comparaison globale et objective que le nom de domaine <pizzatimes.fr> reproduit servilement l'intégralité de l'élément verbal de la marque antérieure du Requéran en y ajoutant la lettre finale « s ».

Visuellement, les signes diffèrent par la présence de la lettre « s » en position finale du nom de domaine litigieux. Cette infime différence n'est assurément pas de nature à différencier les signes en présence auprès du consommateur et de l'internaute.

Phonétiquement, le simple ajout d'une sonorité finale sifflante avec la lettre « s » dans le nom de domaine litigieux ne modifie que légèrement la prononciation très proche des deux signes en présence.

Intellectuellement, les termes anglais « PIZZA TIME » et « pizza times » sont compris par le public français comme renvoyant à l'expression « l'heure de la pizza » ou « le temps de la pizza ». Ils ont dès lors la même signification auprès du public français.

A cela s'ajoute le fait que le site internet accessible à partir du nom de domaine litigieux :

- reproduit de façon quasi-identique le logo de la marque du Requéran (en haut à gauche de chaque page du site internet) (Pièces 4, 5 et 14) ;

- et utilisé pour référencer des sociétés dont l'activité est la vente de pizzas à emporter ou à déguster sur place situées en région parisienne (départements 77 et 95), soit une activité concurrente à celle de la société STORY DEVELOPPEMENT (Pièce 14). Le risque de confusion occasionné auprès du public entre les signes en litige est manifeste en ce qu'il sera légitimement amené à croire que le nom de domaine <pizzatimes.fr> appartient au Requéran ou, à tout le moins, qu'il existe un lien entre ce nom de domaine et les droits détenus par son licencié, la société STORY DEVELOPPEMENT.

L'atteinte portée à la marque du Requéran a d'autant plus de répercussions qu'il s'agit d'un nom de domaine enregistré sous l'extension internet de premier niveau « .fr » associée à la France, pays dans lequel le Requéran exerce son activité.

En conséquence, le Requéran est bien fondé à s'estimer victime d'une atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle telle que définie à l'article L. 45-2 du code des postes et communications électroniques.

III- L'ABSENCE D'INTERET LEGITIME DU TITULAIRE

Le nom de domaine <pizzatimes.fr> ayant été réservé de manière anonyme, et le site internet accessible à partir de celui-ci étant dépourvu de mentions légales, le Requéran a déposé auprès de l'AFNIC une demande de divulgation de données personnelles pour obtenir l'identité du réservataire.

Selon les informations communiquées par l'AFNIC, le nom de domaine a été réservé au nom de (Pièce 15) :

[...]

Les recherches réalisées sur les bases de données de l'INPI et d'Infogreffe révèlent que le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque contenant les termes « PIZZA TIMES, et n'exerce aucune activité en lien avec le nom de domaine <pizzatimes.fr> (Pièces 16 et 17). En outre, le Requéran n'a jamais autorisé le Titulaire à réserver le nom de domaine <pizzatimes.fr> le 19 juin 2009, ni à

utiliser ses signes distinctifs « PIZZA TIME » à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

Le Titulaire n'a en conséquence aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qui reproduit de façon quasi-identique la marque antérieure « PIZZA TIME » du Requérant, que ce soit à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale.

IV- LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE

Le nom de domaine <pizzatimes.fr> est la reprise quasi-identique de la marque antérieure « PIZZA TIME » du Requérant. L'ajout de la lettre « S » s'apparente à une forme de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant notamment leurs éventuelles fautes de frappe.

Les internautes qui cherchent à accéder au site internet du Requérant, soit en saisissant la marque « PIZZA TIME » dans un moteur de recherche, soit en commettant une faute de frappe dans la marque ou le nom de domaine du Requérant, seront redirigés vers un site concurrent de celui du Requérant (Pièce n°18).

La confusion suscitée chez les internautes est d'autant plus évidente que, sur le site internet du Titulaire, est reproduit de façon quasi-identique, en haut à gauche de chaque page, la marque semi-figurative du Requérant (même présentation sur deux lignes, même police de caractères, mêmes couleurs ; voir sous la Pièce n°14) ; les internautes croiront légitimement être sur le site internet du Requérant ou, à tout le moins, sur un site internet économiquement lié au Requérant. Comme en justifie le message publié le [...] sur la page facebook de Pizza Time France par M. [patronyme] la confusion s'est déjà produite entre le Requérant et l'une des pizzerias référencées sur le site internet du Titulaire et située à [...] (département 77) (Pièce n°19).

Il s'agit d'un message de profond mécontentement sur les conditions d'exploitation de cet établissement (nuisances sonores, odeurs, troubles divers, etc.) (Pièce 19).

Au vu de ce qui précède, le Titulaire s'est délibérément placé dans le sillage du Requérant et de sa société STORY DEVELOPPEMENT pour capter sa clientèle, profiter indûment de la connaissance particulière de sa marque « PIZZA TIME » et bénéficier, sans bourse délier, des investissements promotionnels réalisés par le Requérant pour promouvoir l'image de sa marque.

La mauvaise foi du Titulaire est donc indubitablement caractérisée.

V- LA DEMANDE DU REQUERANT

Au regard de l'ensemble des éléments précités, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine <pizzatimes.fr> à son profit.

Liste des annexes [...] »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 04 mars 2021.

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

- Résultats obtenus après une recherche sur l'entreprise « PIZZA TIME'S » dans la base INFOGREFFE ;
- Tableau réalisé par le Titulaire listant des restaurants ayant pour enseignes « PIZZA TIME » et « PIZZA TIMES ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Tout d'abord c'est la première fois que je fais face à une telle procédure, aussi merci de ne pas me tenir rigueur pour la formulation qui ne serait pas adapté. Je vais tenter d'être le plus pragmatique possible et ne pas fournir une montagne de pièce. J'ai enregistré ce nom de domaine en mon nom personnel le 19 juin 2009. Par la suite j'ai exploité ce nom de domaine pour le compte de la société [dénomination et n° siret], c'est une entreprise familiale d'infogérance informatique dans laquelle je suis associé et gérant par intermittence toujours en activité.

En 2010, M. L. de [société] se rapproche de moi et m'indique qu'un de ses clients souhaite exploiter ce nom de domaine. Nous trouvons un accord selon lequel la [société] facture à son client la location de l'hébergement et lui s'occupe intégralement de la gestion du contenu. À la date du 17 décembre 2010, je lui fournis les identifiants et mots de passe FTP permettant la mise en ligne et la modification du contenu web seulement, aucune adresse courriel n'est prévue. Il est important de comprendre que nous n'avons jamais, et jusqu'à ce jour, agis sur le contenu mis en ligne sur le site.

Aussi sur toutes les accusations faites par le requérant sur l'atteinte ou encore la mauvaise foi émanant de ma personne, je l'inviterais à se rapprocher de moi avant de faire ce type d'accusation. Justement sur la mauvaise foi, certes mon adresse courriel est offusquée dans le whois du domaine, mais l'adresse postale ainsi que le numéro de téléphone sont toujours d'actualité. Le numéro de téléphone est d'ailleurs celui de la [société] ou il est assez facile de nous joindre ou de trouver l'adresse également.

Je n'ai jamais été sollicité ou contacté par le requérant pour ce nom de domaine. Fort dommage, souvent de simples griefs peuvent être résolus par de simples échanges et je regrette à avoir l'obligation de répondre à un courrier d'avocat plutôt qu'au requérant lui-même.

La pièce n°2 du requérant mis en avant est la seule qui indique le nom « pizza time's » dans son intégralité, mais il oublie de mentionner que cette entité a été radiée le 22-09-2010. (voir page 2)

Suit une suite incroyable de document et copie-écran, mais qui mentionne tous pizza time sans S.

J'ai fait une recherche sur les restaurants exploitant le nom « pizza time » & « pizza times », j'ai été surpris d'en trouver 43 ! (page 3 et 4) .

Évidemment tous ne sont pas des franchises liées à M. A., les restaurants « pizza times » avec un S, n'auraient-ils pas plus de légitimité que le requérant ?

Je mets cela en évidence, car pour ma part je vois derrière cette procédure une tentative de récupérer presque gratuitement un nom de domaine qui a une valeur commerciale pour le requérant, et ce de manière assez brutale.

Désolé, le délai de réponse qui m'a été accordé ne m'a pas permis d'apporter plus de documents ou même de trouver un conseil pour m'aider dans ma réponse. J'ai, dans l'attente de votre retour et d'avoir tous les éléments, supprimer tout le contenu du site et bloquer son accès. Au vu de cette procédure, je vais demander à mon client de m'apporter la preuve qu'il est en droit d'afficher ou non le contenu.

Au vu de ses éléments, je vous demande de bien vouloir rejeter la demande de transfert adressé par le requérant ».

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 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 <pizzatimes.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative « PIZZA TIME » numéro 3597807 enregistrée le 10 septembre 2008 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 39 et 43.

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 constate que le nom de domaine <pizzatimes.fr> est quasi-identique à la composante verbale de la marque française semi-figurative antérieure « PIZZA TIME » numéro 3597807 enregistrée le 10 septembre 2008 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 39 et 43 à laquelle est ajouté un « S » pouvant faire référence à la marque au pluriel.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est 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 :

- Selon le Requérant, le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <pizzatimes.fr> ;
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases INPI et Infogreffe ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <pizzatimes.fr> ;
- Le Requérant a enregistré, le 10 septembre 2008, la marque française semi-figurative « PIZZA TIME » numéro 3597807, dûment renouvelée pour les classes 39 et 43, couvrant notamment des services de restauration ;
- Par contrat de licence du 1er juillet 2013, le Requérant a concédé une licence d'exploitation de la marque semi-figurative française « PIZZA TIME » au profit de la société STORY DEVELOPPEMENT, dans laquelle il est le dirigeant, avec la possibilité pour cette dernière de concéder des sous-licences ;
- La société STORY DEVELOPPEMENT a concédé un droit d'usage sur la marque semi-figurative française « PIZZA TIME » à plusieurs sociétés aux fins d'exploitation de restaurants à l'enseigne PIZZA TIME. À ce jour, il existe plus d'une trentaine de pizzerias avec l'enseigne PIZZA TIME, répandues sur le territoire français ;
- Le Titulaire déclare avoir enregistré ce nom de domaine en son « nom personnel » avant d'avoir « exploité ce nom de domaine pour le compte » d'une société familiale dans laquelle il est associé et gérant. Il déclare également que cette société a accordé des droits d'utilisation à un tiers pour gérer le contenu du site web attaché au nom de domaine « pizzatimes.fr ». Cependant, il n'en apporte pas la preuve.
- Le nom de domaine <pizzatimes.fr>, enregistré le 19 juin 2009 par le Titulaire et renouvelé depuis, reprend intégralement la marque « PIZZA TIME » antérieure du Requérant en y ajoutant la lettre « S » ; selon le Requérant, l'ajout de la lettre « S » pourrait s'apparenter à une forme de typosquatting ayant pour but de tromper les internautes en utilisant notamment leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Le nom de domaine <pizzatimes.fr> est utilisé pour renvoyer vers un site web qui :
 - o Propose un service de restauration-pizzeria, secteur d'activité du Requérant ;
 - o Et présente un logo très proche visuellement de la marque semi-figurative « PIZZA TIME » du Requérant.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par les parties permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <pizzatimes.fr> et avait enregistré le 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 ainsi considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <pizzatimes.fr> avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <pizzatimes.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 15 mars 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

