

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

jumbodepannepneus.fr

Demande n° FR-2021-02617



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société JUMBO PNEUS

Le Titulaire du nom de domaine : La société LUDOVIC

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : jumbodepannepneus.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 octobre 2021 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 22 octobre 2022

Bureau d'enregistrement : NAMEBAY

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 décembre 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.
- o Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 28 décembre 2021.

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), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 20 janvier 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

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

- Notice complète de la marque française « JUMBO PNEUS » numéro 4064249 enregistrée le 28 janvier 2014 par le Requéranant pour les classes 12, 35, 37 et 39 ;
- Notice complète de la marque française « JUMBO PNEUS » numéro 4068607 enregistrée le 12 février 2014 par le Requéranant pour les classes 12, 35, 37 et 39 ;
- Notice complète de la marque française « JUMBO » numéro 4224288 enregistrée le 6 novembre 2015 par le Requéranant pour la classe 37 ;
- Notice complète de la marque française « JUMBO DEPANNAGE » numéro 4334824 enregistrée le 14 février 2017 par le Requéranant pour les classes 37 et 39 ;
- Notice complète de la marque française « JUMBO » numéro 4334821 enregistrée le 14 février 2017 par le Requéranant pour les classes 37, 39 et 42 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « JUMBO PNEUS » numéro 018390882 enregistrée le 5 février 2021 par le Requéranant pour les classes 12, 35, 37, 39 et 42 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <jumbopneus.fr> enregistré le 26 février 2007 par la société JUMBO MILORD PNEUS ;
- Extrait du 2 décembre 2021 de la base Whois du nom de domaine <jumbodepannepneus.fr> enregistré le 22 octobre 2021 par le Titulaire ;
- Captures d'écrans de la page web intitulée « JumboDepannePneus » ;
- Capture d'écran du 2 décembre 2021 de la page « Mentions légales » du site web <https://www.jumbodepannepneus.fr> ;
- Copie du certificat de travail d'un ancien employé du Requéranant ;
- Captures d'écrans de la page web intitulée « JumboPneus » ;
- Article « Jumbo pneus : le choix, le service et la sécurité » paru le 22 mars 2021, mis à jour le 16 avril 2021 sur le site web <https://www.autoplus.fr> ;
- Liste de magasins JUMBO PNEUS ;
- Courrier recommandé envoyé au Titulaire le 28 septembre 2021 par le représentant du Requéranant le mettant en demeure de cesser toute exploitation du nom de domaine <jumbodepannepneus.fr>.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

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

« I. FAITS

1. Dans le cadre de cette procédure administrative, la Requéranante est la Société par action simplifiée JUMBO PNEUS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le 384 434 965.

2. Dans le cadre de cette procédure administrative, le mandataire habilité à agir au nom de la Requéranante est :

Cabinet Bouchara Avocats

Maître [prénom nom]

Adresse : 17 rue du Colisée, 75008 Paris, France

Numéro de téléphone : [numéro]

Numéro de télécopieur : [numéro]

Adresse électronique : [info@cabinetbouchara.com](mailto:info@cabinetbouchara.com)

3. Comme il ressort de l'extrait de la base de données Whois de l'Association Française pour le Nomage Internet en Coopération (Annexe 1 - Extrait Whois du nom de domaine <jumbodepannepneus.fr>), le Défendeur est [anonymisation].

Il est également indiqué au sein de ce WHOIS que le numéro de téléphone de [Titulaire] est le « [numéro] » et que son adresse email est « [adresse] ».

4. Le litige porte sur le nom de domaine suivant : <jumbodepannepneus.fr>.

5. La Requérante intervient depuis 1985 dans la commercialisation de pneumatiques et prestations connexes, qu'elle distribue dans 34 centres franchisés sur tout le territoire de la France métropolitaine (Annexe 2 – Liste des centres JUMBO PNEUS).

La Requérante a eu la désagréable surprise de constater que le nom de domaine <jumbodepannepneus.fr>, enregistré le 22 octobre 2021, reproduit ses marques JUMBO, JUMBO PNEUS et JUMBO DEPANNAGE citées ci-dessous, et est exploité sous la forme d'un site internet présentant des activités de dépannage de véhicules et de commercialisation de pneumatiques par une société dénommée JUMBO DEPANNE PNEUS, reproduisant lui aussi illicitement de nombreuses marques et signes distinctifs de la Requérante.

Il apparaît sans équivoque que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux qu'il a enregistré et exploite en parfaite mauvaise foi.

C'est pourquoi la Requérante sollicite aux fins des présentes, à ce que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

## II. DISCUSSION

La présente plainte est fondée sur les motifs suivants :

### I. L'intérêt à agir de la Requérante

Comme indiqué précédemment, la Requérante intervient dans le domaine de la commercialisation de pneumatiques et de services connexes (dépannage, réparation, permutation et montage de pneumatiques, réglage du parallélisme, remplacement des disques et plaquettes de freins équilibrage des pneumatiques, réparation des pare-brise...).

La Requérante est à ce titre titulaire de plusieurs marques dûment enregistrées et renouvelées, à savoir notamment les marques suivantes :

- Marque Française JUMBO PNEUS n° 4064249, déposée le 28 janvier 2014 et dûment enregistrée en classes 12, 35, 37 et 39 (Annexe 3 - Notice INPI de la marque JUMBO PNEUS n° 4064249) ;
- Marque Française JUMBO PNEU n° 4068607, déposée le 12 février 2014 et dûment enregistrée en classes 12, 35, 37 et 39 (Annexe 4 - Notice INPI de la marque JUMBO PNEU n° 4068607) ;
- Marque Française JUMBO n° 4224288, déposée le 6 novembre 2015 et dûment enregistrée en classe 37 (Annexe 5 - Notice INPI de la marque JUMBO n° 4224288) ;
- Marque française JUMBO DEPANNAGE n° 4334824, déposée le 14 février 2017 et dûment enregistrée en classes 37 et 39 (Annexe 6 - Notice INPI de la marque JUMBO DEPANNAGE n° 4334824) ;
- Marque Française JUMBO n° 4334821, déposée le 14 février 2017 et dûment enregistrée en classe 37, 39 et 42 (Annexe 7 - Notice INPI de la marque JUMBO n° 4334821) ;
- Marque de l'Union européenne JUMBO PNEUS n° 018390882, déposée le 5 février 2021 et dûment enregistrée en classe 12, 35, 37, 39 et 42 (Annexe 8 - Notice INPI de la marque JUMBO PNEUS n° 018390882).

La Requérante jouit sur ses marques de droits absolus et exclusifs protégés par les dispositions des articles L.711-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle, qui l'habilite à s'opposer à toute atteinte susceptible de lui être portée par quiconque, de bonne ou de mauvaise foi, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit.

En effet, selon les termes de l'article L.713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'elle désigne.

L'article L.713-3 dudit Code dispose que :

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

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services

identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Les produits et services qui sont plus particulièrement revendiqués dans la présente action sont les pneus, les services de dépannage de véhicules automobiles, et plus généralement les services de réparation, d'entretien, d'installation et de nettoyage de véhicules et de pièces de véhicules, qui relèvent du cœur de l'activité de la Requérente.

En effet, la Requérente est notoirement connue sur le marché du pneu français depuis plus de 35 ans, notamment en faisant « du pneu un élément de sécurité accessible à tous » (Annexe 9 – Article Auto Plus du 22 mars 2021).

Elle présente son activité sur son site internet <https://www.jumbopneus.fr/> depuis 2007 (Annexe 10 - Extrait Whois du nom de domaine <jumbopneus.fr>).

Les marques de la Requérente sont donc activement et continuellement exploitées sur le territoire français, pour les produits et services qu'elles désignent, depuis leur enregistrement.

Or, le nom de domaine <jumbodepannepneus.fr>, enregistré le 22 octobre 2021, soit plus de 10 ans postérieurement à l'enregistrement des premières marques JUMBO PNEUS de la Requérente (Annexe 1 - Extrait Whois du nom de domaine <jumbodepannepneus.fr>), reproduit à l'identique et sans autorisation lesdites marques afin d'être exploité comme site internet présentant une activité identique à celle de la Requérente, reproduisant lui aussi illicitement de nombreuses marques et signes distinctifs de la Requérente.

Par ailleurs, le nom domaine <jumbodepannepneus.fr> est similaire au nom de domaine <jumbopneus.fr>, enregistré le 26 février 2007 par la Requérente, ainsi que sa dénomination sociale JUMBO PNEUS immatriculée le 17 février 1992.

Les droits de la Requérente sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux qui date du 22 octobre 2021, et la Requérente certifie qu'à sa connaissance aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire concernant ledit nom de domaine litigieux n'est en cours au moment de l'introduction de la présente plainte.

Or, l'article L45-6 du CPCE dispose que « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ».

Force est de constater en l'espèce que la Requérente dispose bien d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

##### a. L'atteinte aux droits invoqués par la Requérente

Le nom de domaine <jumbodepannepneus.fr> crée un risque de confusion avec les marques JUMBO PNEUS n° 4064249 (Annexe 3 - Notice INPI de la marque JUMBO PNEUS n° 4064249), JUMBO PNEU (Annexe 4 - Notice INPI de la marque JUMBO PNEU n° 4068607), JUMBO n° 4224288 (Annexe 5 - Notice INPI de la marque JUMBO n° 4224288), JUMBO DEPANNAGE n° 4334824 (Annexe 6 - Notice INPI de la marque JUMBO DEPANNAGE n° 4334824), JUMBO (Annexe 7 - Notice INPI de la marque JUMBO n° 4334821) et JUMBO PNEUS n° 018390882 (Annexe 8 - Notice INPI de la marque JUMBO PNEUS n° 018390882) dont la Requérente est titulaire.

En effet, le nom de domaine litigieux reprend dans son intégralité, dans le même ordre et selon le même rang, l'élément distinctif JUMBO commun à l'ensemble des marques de la Requérente.

A cet égard, la jurisprudence constante considère que lorsqu'une marque est identifiable dans le nom de domaine litigieux, l'ajout d'autres termes (génériques, descriptifs, caractéristiques, péjoratifs, sans signification ou autres) n'exclut pas le risque de confusion.

En effet, l'ajout dans le nom de domaine des éléments génériques et descriptif « depanne » et « pneu » ne diminue pas la similarité entre le nom de domaine litigieux et les marques de la Requérente, dans la mesure où l'élément verbal de chacune de ses marques « JUMBO » constitue l'élément distinctif dominant placé en position d'attaque dudit nom de domaine.

Il est par ailleurs admis que le consommateur accord généralement plus d'importance à la partie initiale des marques, de sorte que la ressemblance ou la différence du début de chaque signe est un facteur important d'appréciation (TPI, 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle, T-146/06, point 49).

L'ajout de ces termes génériques et descriptifs « DEPANNE » et « PNEU », après l'élément distinctif « JUMBO », accentue grandement la confusion, car ils se rapportent directement aux produits et services pour lesquels les marques de la Requêteurante sont enregistrées, à savoir les services de dépannage de véhicules automobiles et les pneus (AFNIC, 14 novembre 2016, lacentraledupneu.fr, Demande n° FR-2016-01242).

Cela renforce encore plus spécifiquement le risque de confusion avec les marques JUMBO PNEUS n° 4064249 (Annexe 3 - Notice INPI de la marque JUMBO PNEUS n° 4064249), JUMBO PNEU (Annexe 4 - Notice INPI de la marque JUMBO PNEU n° 4068607) JUMBO DEPANNAGE n° 4334824 (Annexe 6 - Notice INPI de la marque JUMBO DEPANNAGE n° 4334824), JUMBO PNEUS n° 018390882 (Annexe 8 - Notice INPI de la marque JUMBO PNEUS n° 018390882), le nom de domaine <jumbopneus.fr> et la dénomination sociale JUMBO PNEUS de la Requêteurante comprenant eux aussi ces éléments descriptifs de l'activité de la Requêteurante.

L'ajout de l'extension « .fr » à la fin du nom de domaine litigieux ne saurait avoir d'impact sur l'existence d'un risque de confusion.

Non seulement le nom de domaine litigieux reproduit les marques de la Requêteurante associé à des termes génériques et descriptifs, mais la similarité du nom de domaine avec les marques de la Requêteurante est encore accentuée par le contenu du site internet qui inclut une utilisation abondante des marques et de l'identité visuelle de la requêteurante.

Site internet <https://www.jumbodepannepneus.fr/> du Défendeur (Annexe 11 – capture écran du site [www.jumbodepannepneus.fr](http://www.jumbodepannepneus.fr))

[image]

Site internet <https://www.jumbopneus.fr/> de la Requêteurante (Annexe 12 – capture écran du site [www.jumbopneus.fr](http://www.jumbopneus.fr))

[image]

Le nom de domaine <jumbodepannepneus.fr> évoquera nécessairement et spontanément les marques antérieures de la Requêteurante dans l'esprit du consommateur.

Par conséquent, il est demandé de reconnaître que la Requêteurante a démontré que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures, son nom de domaine et sa dénomination sociale.

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

##### *Sur la preuve d'absence d'intérêt légitime*

Le Défendeur ne présente aucun intérêt légitime à s'approprier le nom de domaine <jumbodepannepneus.fr>, en ce qu'il ne détient aucun droit sur les marques qu'il reproduit, qui appartiennent exclusivement à la Requêteurante.

Ainsi, le Défendeur n'a, à aucun moment, sollicité et a fortiori obtenu la moindre autorisation, à quelque titre que ce soit, de reproduire et d'imiter les marques de la Requêteurante au sein d'un nom de domaine litigieux.

De la même manière, le Défendeur ne dispose d'aucun droit d'exploiter les marques de la Requêteurante dans le cadre d'une activité commerciale, qui plus est pour désigner des produits et services strictement identiques à ceux de la Requêteurante.

Le nom de domaine litigieux a été choisi par le Défendeur en raison de sa similitude avec des marques sur lesquelles le Défendeur n'a aucun droit et/ou intérêt légitime afin de capitaliser ou tirer avantage de cette similitude. Son enregistrement et son exploitation ne fournissent en aucun cas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine.

*Sur la mauvaise foi du titulaire*

*Le terme « JUMBO », placé en phase d'attaque du nom de domaine litigieux n'est pas un terme générique dont aurait pu s'inspirer le Défendeur pour enregistrer le nom de domaine litigieux. La sélection du nom de domaine litigieux par le Défendeur ne relève pas d'un hasard fortuit et innocent.*

*Au contraire, le Défendeur avait pleinement connaissance de l'existence de la Requérante, de son activité et de ses marques lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.*

*En effet, le Défendeur dont l'identité est précisée avec plus d'exactitude dans les mentions légales du site internet [www.jumbodepannepneus.fr](http://www.jumbodepannepneus.fr) (Annexe 13 – Mentions légale du site [www.jumbodepannepneus.fr](http://www.jumbodepannepneus.fr)) que sur le WHOIS du nom de domaine litigieux (Annexe 1 - Extrait Whois du nom de domaine <[jumbodepannepneus.fr](http://jumbodepannepneus.fr)>) n'est autre qu'un ancien salarié de la Requérante sous contrat entre [période] (Annexe 14 – Copie du certificat de travail de [prénom nom]).*

*S'il est traditionnellement admis par la jurisprudence que l'enregistrement par un ancien employé d'un nom de domaine incorporant les marques de son ancien employeur est suffisant pour prouver la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux (ICANN, 7 février 2000, Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd., No. DeC AF-0096), en l'espèce cette mauvaise foi est encore plus manifeste eu égard à l'exploitation qui est faite du nom de domaine litigieux.*

*En effet, le Défendeur exploite le site internet afin de présenter des services identiques à ceux de la Requérante, à savoir le dépannage d'automobiles et la commercialisation de pneus, en reprenant l'identité visuelle de la requérante et en utilisant abondamment ses marques (Annexe 11 – capture écran du site [www.jumbodepannepneus.fr](http://www.jumbodepannepneus.fr) ; Annexe 12 – capture écran du site [www.jumbopneus.fr](http://www.jumbopneus.fr)) dans le but manifeste de créer un risque de confusion avec cette dernière quant à la source ou à l'approbation du site internet du Défendeur qui sera indument perçu comme celui d'un franchisé ou d'un affilié de la Requérante.*

*Le Défendeur a donc enregistré le nom de domaine litigieux, et l'exploite activement, dans le but de profiter de la renommée de la Requérante en créant un risque de confusion dans l'esprit du public afin de détourner une partie de sa clientèle à son avantage.*

*Enfin, le Défendeur, ayant été mis en demeure par le conseil de la Requérante de mettre un terme à ces agissements créant un risque de confusion avec la Requérante, ses droits, ses produits, ses services et ses activités, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2021 (Annexe 15 – Copie de la LMED adressée à [prénom nom]), ne peut nier avoir connaissance des droits auxquels il porte atteinte et du préjudice qu'il crée volontairement en enregistrant un mois plus tard le nom de domaine litigieux.*

*Des tels agissements parasites du Défendeur prouvent sa mauvaise foi manifeste.*

*\*\*\**

*Par conséquent, la Collège de l'AFNIC ne pourra que constater que l'enregistrement du nom de domaine <[jumbodepannepneus.fr](http://jumbodepannepneus.fr)> ne respecte pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE, porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante, que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime à enregistrer ce nom de domaine et, au contraire, qu'il a fait preuve de la plus grande mauvaise foi en réservant et exploitant ce dernier pour une activité commerciale identique à celle de la Requérante, dédiée au dépannage de véhicules et à la commercialisation de pneumatiques.*

#### *VII. Mesures de réparation demandées*

*Par conséquent, la Requérante demande, dans le cadre de la présente procédure, de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine <[jumbodepannepneus.fr](http://jumbodepannepneus.fr)> lui soit transféré.*

*La Requérante acceptera, en ce qui concerne toutes contestations de la part du*

Défendeur d'une décision rendue par le Collège, ordonnant le transfert du nom de domaine qui fait l'objet de la plainte, la compétence des tribunaux français.

Aucune procédure juridique n'a été engagée par la Requérante concernant le nom de domaine <jumbodepannepneus.fr>.

La Requérante déclare que ses revendications et les recours invoqués concernant l'enregistrement du nom de domaine, le litige ou le règlement du litige sont exclusivement dirigés contre le Défendeur et renonce à toute revendication ou recours de cette nature à l'encontre a) de l'AFNIC et des membres du Collège SYRELI, sauf en cas d'action fautive délibérée, b) de l'unité ou des unités d'enregistrement intéressée(s), c) de l'administrateur du service d'enregistrement, d) de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ainsi que de leurs directeurs, administrateurs, employés et agents.

La Requérante certifie que les informations contenues dans la présente plainte sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette plainte n'est pas introduite à une fin illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu'elle contient sont justifiées en vertu des règles d'application et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu'elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de bonne foi.

Plainte déposée par [représentant du Requérant], pour la société JUMBO PNEUS.

---

Date : 13 décembre 2021

XIV. Liste des Annexes [Liste] ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, 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 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 <jumbodepannepneus.fr> est similaire aux marques du Requérant et notamment à :

- La marque française « JUMBO PNEUS » numéro 4064249 enregistrée le 28 janvier 2014 pour les classes 12, 35, 37 et 39 ;
- La marque française « JUMBO » numéro 4224288 enregistrée le 6 novembre 2015 pour la classe 37 ;

- La marque française « JUMBO DEPANNAGE » numéro 4334824 enregistrée le 14 février 2017 pour les classes 37 et 39 ;
- La marque de l'Union européenne « JUMBO PNEUS » numéro 018390882 enregistrée le 5 février 2021 pour les classes 12, 35, 37, 39 et 42.

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. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant**

Collège constate que le nom de domaine <jumbodepannepneus.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant et notamment à la marque française « JUMBO PNEUS » numéro 4064249 enregistrée le 28 janvier 2014 pour les classes 12, 35, 37 et 39 et à la marque de l'Union européenne « JUMBO PNEUS » numéro 018390882 enregistrée le 5 février 2021 pour les classes 12, 35, 37, 39 et 42 car il est composé de la reprise intégrale des termes « JUMBO PNEUS » entre lesquels le terme générique « DEPANNE » est inséré.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 Requéant, la société JUMBO PNEUS, intervient depuis 1985 dans la commercialisation de pneumatiques et de services connexes (dépannage, réparation, permutation et montage de pneumatiques, réglage du parallélisme, remplacement des disques et plaquettes de freins équilibrage des pneumatiques, réparation des pare-brise...), qu'elle distribue dans 34 centres franchisés sur tout le territoire de la France métropolitaine ;
- Au soutien de son activité, le Requéant a enregistré et exploite plusieurs marques « JUMBO », « JUMBO PNEUS » et « JUMBO DEPANNAGE » ;
- En ligne le Requéant présente ses activités sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <jumbopneus.fr> ;
- Le Requéant n'a pas autorisé le Titulaire a enregistré et exploité ses marques sous forme de nom de domaine ;
- Le nom de domaine <jumbodepannepneus.fr> est la reprise postérieure intégrale de la marque « JUMBO PNEUS » en y ajoutant le terme générique « DEPANNE » pouvant faire référence à l'activité de dépannage couverte par la marque du Requéant ;
- Le nom de domaine <jumbodepannepneus.fr> renvoie vers un site web :
  - Edité par un ancien employé du Requéant ;
  - Proposant des services de dépannage, réparation et remplacement de pneus pour automobiles sur site ou à domicile en Ile de France, services concurrents de ceux proposés par le Requéant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéant et qu'il avait enregistré le nom de domaine <jumbodepannepneus.fr> dans le but de profiter de la

renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de 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 <jumbodepannepneus.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 <jumbodepannepneus.fr> au profit du Requéran, la société JUMBO PNEUS.

## 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 31 janvier 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

