

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

**groupe-pum.fr**

**Demande n° FR-2022-02998**



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société PUM

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur M.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : groupe-pum.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 août 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.

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

Bureau d'enregistrement : OVH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 septembre 2022 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 Requéranant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> 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 7 octobre 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 3 novembre 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <groupe-pum.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

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

« La société PUM (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <groupe-pum.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

*I. Intérêt à agir*

Le Requéranant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <groupe-pum.fr> enregistré le 19 août 2022 (Annexe 2).

Le Requéranant, appartenant au groupe SAINT-GOBAIN, est le spécialiste français du négoce de produits et solutions plastiques à destination des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics (Annexe 3).

Le Requéranant est titulaire de plusieurs marques PUM incluant notamment (Annexe 4) :

- la marque française PUM n° 3870116 enregistrée le 27 octobre 2011 et dûment renouvelée ;
- la marque française PUM n° 4675572 enregistrée le 19 août 2020 ;
- la marque française n° 17 4 389 210 enregistrée le 18 septembre 2017 en classes 1, 2, 3, 6, 11, 16, 17, 19 et 35.

Par ailleurs, le Requéranant utilise pour son activité le nom de domaine <mypum.fr>, enregistré par la société SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE SAS depuis le 12 novembre 2019 (Annexe 5). Ce nom de domaine dirige vers le site officiel [www.mypum.fr](http://www.mypum.fr). Il est par ailleurs rappelé que SAINT GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE SAS agit en tant que mandataire au nom et pour le compte de la société POINT P SAS et de ses filiales dont la société PUM.

Le nom de domaine litigieux est, quant à lui, inactif (Annexe 6).

Le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage. En effet, le Titulaire a tenté de se faire passer pour [un directeur] de la société PUM afin de passer des commandes de matériels. Le Titulaire se rend ainsi coupable d'usurpation d'identité (Annexes 7 et 8).

Le Requéranant soutient que le nom de domaine litigieux <groupe-pum.fr> est composé de la marque PUM dans son intégralité et qu'il est similaire à son nom de domaine <mypum.fr>.

En conséquence, le Requéranant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <groupe-pum.fr>.

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

*A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant*

Le nom de domaine litigieux <groupe-pum.fr> est composé de la marque PUM reprise à l'identique associée au terme générique « GROUPE », faisant ainsi penser que le nom de domaine est rattaché au Requérant ou à son groupe et renforce par conséquent le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Par ailleurs, il est communément admis que l'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requérant, dont le siège social se situe en France.

Merci de consulter en ce sens la décision SYRELI n° FR-2021-02614 relative au nom de domaine <leclerc-groupe.fr> (Annexe 9) qui reprend à l'identique un terme distinctif auquel est adjoint le terme générique « GROUPE » et l'extension « .fr ».

Par conséquent, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque antérieure PUM sur laquelle le Requérant a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte aux droits antérieurs du Requérant.

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

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <groupe-pum.fr> le 19 août 2022, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques PUM du Requérant (Annexe 4).

Une rapide recherche conduite sur Google sur le terme « PUM » et « GROUPE PUM » permet de relever le site du Requérant en première position, et de l'absence de site tiers connu sous le nom « PUM » (Annexe 10).

Le Requérant indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte (relations d'affaires ou autres) avec le Requérant et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de cette dénomination ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « PUM ».

En outre, à la connaissance du Requérant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine, excepté dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage (Annexes 7 et 8).

Par conséquent, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « PUM » et du nom de domaine <mypum.fr> antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, une recherche rapide sur Google permet d'identifier le site du Requérant en première position et première page des résultats de cette recherche (Annexe 10).

En outre, le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage, le Titulaire utilisant la marque et se faisant passer pour le Requérant auprès de clients afin d'obtenir la livraison de matériels (Annexe 7).

Par conséquent, le Requéran soutient que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque PUM du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et qu'il a enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit de plusieurs fournisseurs/clients avec intention de les tromper.

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <groupe-pum.fr> à son profit.

Annexes :

Annexe 1 : Copie de l'extrait K-Bis du Requéran

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Information concernant le Requéran

Annexe 4 : Copie des marques du Requéran

Annexe 5 : Copie du nom de domaine <mypum.fr>

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Preuve de la tentative d'hameçonnage

Annexe 8 : Informations concernant le Directeur Commercial dont l'identité a été usurpée

Annexe 9 : Décision SYRELI n° FR-2021-02614 <leclerc-groupe.fr>

Annexe 10 : Résultats Google d'une recherche des termes « PUM » et « MY PUM »

Annexe 11 : Procuration SYRELI ».

Le Requéran 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

Le Collège constate que le courriel fourni en *annexe 7* par le Requéran est fourni en langue anglaise sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ce document dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

### ii. L'intérêt à agir du Requéran

Au regard de l'extrait Kbis (*annexe 1*) et des notices complètes de marques (*annexe 4*) fournis par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <groupe-pum.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société PUM immatriculée le 10 octobre 1980 sous le numéro 320 441 108 au R.C.S. de Reims.
- Aux marques suivantes du Requérant :
  - La marque verbale française « PUM » numéro 3870116 enregistrée le 27 octobre 2011 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 3, 16, 17 et 35 ;
  - La marque verbale française « PUM » numéro 4675572 enregistrée le 19 août 2020 pour les classes 9, 35, 37, 39, 40 et 44.

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 <groupe-pum.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « PUM » numéro 3870116 enregistrée le 27 octobre 2011 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « PUM », reprise dans son intégralité, précédée du terme générique « groupe », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises.

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 :

- Le Requérant est la société PUM inscrite le 10 octobre 1980 au RCS de Reims sous le numéro 320441108 qui exerce comme activité « *Négoce de produits plastiques* » (annexe 1) ;
- Sur le web, le Requérant se présente comme un négoce-partenaire de services et solutions innovantes en matériaux de synthèse aux entreprises du Bâtiment, des Travaux Publics et de l'aménagement extérieur fort d'un réseau spécialisé présent partout en France avec 211 agences, 1450 collaborateurs et 75000 clients (annexe 3) ;
- Les résultats de la recherche sur les termes « pum » et « groupe pum » effectuée avec le moteur de recherche Google renvoient principalement vers le Requérant et ses activités (annexe 10) ;
- Le Requérant est titulaire de deux marques françaises « PUM » antérieures au nom de domaine <groupe-pum.fr> ;
- Le nom de domaine <groupe-pum.fr>, enregistré le 19 août 2022, est la reprise intégrale des marques PUM du Requérant précédée du terme générique « groupe », couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises ;
- Le Requérant déclare que « *le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte (relations d'affaires ou autres) avec le Requérant et qu'il ne dispose d'aucune*

autorisation ou licence d'utilisation de cette dénomination ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « PUM » ;

- Le 16 septembre 2022, le nom de domaine <groupe-pum.fr> renvoie vers une page web indiquant « Ce site est inaccessible » (annexe 6) ;
- Le 9 septembre 2022, le nom de domaine est utilisé pour créer l'adresse électronique purchasing@groupe-pum.fr afin de contacter un fournisseur, en se faisant passer pour un employé du service commercial du Requérant, afin de passer une commande de produits (annexe 7).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <groupe-pum.fr> avec intention de tromper les fournisseurs 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 des fournisseurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <groupe-pum.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 <groupe-pum.fr> au profit du Requérant, la société PUM.

## 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 7 novembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

