

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

mypum-france.fr

Demande n° FR-2022-03045



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société PUM

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : mypum-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 septembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 septembre 2023

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 octobre 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} 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 04 novembre 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) et s'est réuni pour rendre sa décision le 08 décembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <mypum-france.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 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 Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société PUM (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <mypum-france.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 Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <mypum-france.fr> enregistré le 17 septembre 2022 (Annexe 2).

Le Requérant, la société PUM est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims depuis le 10 octobre 1980 sous le numéro 320441108 pour des activités de « Négoce de produits plastiques » d. Il s'agit d'une société du groupe SAINT-GOBAIN, connue pour être le spécialiste français du négoce de produits et solutions plastiques à destination des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics (Annexe 3).

Le Requérant 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 ;

- Marque française  n° 4389214 enregistrée le 18 septembre.

Par ailleurs, le Requérant 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. 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 pointe, quant à lui, vers une page d'attente (Annexe 6).

Le nom de domaine litigieux a été utilisé dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'adresse email « contact@mypum-france.fr » (Annexe 7).

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

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le nom de domaine litigieux <mypum-france.fr> est composé de la marque PUM reprise à l'identique associée au terme anglais « MY » (comme signifiant en français « mon/ma/mes ») et au terme géographique « France ». L'adjonction ces deux termes à la marque « PUM » aura bien évidemment pour effet de renforcer le risque de confusion dans l'esprit du consommateur mettant ainsi en évidence l'élément distinctif « PUM ».

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 Requéran. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requéran, dont le siège social se situe en France.

Merci de consulter en ce sens la décision SYRELI n° FR-2019-01815 relative au nom de domaine <myporsche.fr> (Annexe 8).

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

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, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <mypum-france.fr> le 17 septembre 2022, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques PUM du Requéran.

Le Requéran indique que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte (relations d'affaires ou autres) avec le Requéran 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 ».

Par ailleurs, le nom de domaine du Titulaire reprend quasiment à l'identique le nom de domaine du Requéran <mypum.fr>.

En outre, à la connaissance du Requéran, 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.

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéran 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 Requéran en première position et première page des résultats de cette recherche (Annexe 9).

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 Requéran auprès

de clients afin d'obtenir des documents/paiements de la part du Requéranant via l'utilisation d'une adresse email « contact@mypum-france.fr » (Annexe 7).

Par conséquent, le Requéranant soutient que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque PUM du Requéranant 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 Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit de plusieurs fournisseurs/clients avec intention de les tromper. Voir la décision FR-2022-02950 < my-pum.fr>.

Ainsi, le Requéranant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <mypum-france.fr> à son profit.

Annexes :

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

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Information concernant le Requéranant

Annexe 4 : Copie des marques du Requéranant

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 : Copie de la décision SYRELI FR-2019-01815 <myporsche.fr>

Annexe 9 : Résultats Google d'une recherche des termes « PUM » et « MY PUM »

Annexe 10 : Copie de la décision FR-2022-02950 < my-pum.fr>

Annexe 11 : Procuration SYRELI. ».

Le Requéranant 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. L'intérêt à agir du Requéranant

Au regard de l'extrait kbis (Annexe 1) et les notices complètes de marque (Annexe 4) fournis par le Requéranant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <mypum-france.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéranant, la société PUM immatriculée le 10 octobre 1980 au RCS de Reims sous le numéro 320441108 pour des activités de « Négoce de produits plastiques » ;

- Aux marques suivantes enregistrées par le Requérant :
 - La marque française « PUM » numéro 3870116 enregistrée le 27 octobre 2011 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 3, 16, 17 et 35 ;
 - La marque française « PUM » numéro 4675572 enregistrée le 19 août 2020 pour les classes 9, 35, 37, 39, 40 et 44 ;
 - La marque semi-figurative française « PUM PLASTIQUES RESEAUX ET SOLUTIONS » numéro 4389214 enregistrée le 18 septembre 2017 pour les classes 1 à 3, 6, 11, 16, 17, 19 et 35.

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 <mypum-france.fr> est similaire à la marque française antérieure « PUM » numéro 3870116 enregistrée le 27 octobre 2011 et dûment renouvelée pour les classes 1 à 3, 16, 17 et 35 car il est composé de la reprise à l'identique de la marque « PUM » précédée de l'adjectif possessif anglais « my » signifiant en français « mon/ma/mes » et suivie du terme géographique « france », territoire sur lequel le Requérant exerce son activité.

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 la société PUM, immatriculée le 10 octobre 1980 au RCS de Reims sous le numéro 320441108 pour des activités de « 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) ;
- Le Requérant est titulaire de deux marques françaises « PUM » antérieures au nom de domaine <mypum-france.fr> ;
- Le nom de domaine <mypum-france.fr> reprend à l'identique la marque antérieure du Requérant « PUM » précédée de l'adjectif possessif anglais « my » signifiant en français « mon/ma/mes » et suivie du terme géographique « france » territoire sur lequel le Requérant exerce son activité ;
- 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 » » ;

- La plupart des premiers résultats sur les requêtes « PUM » et « MY PUM » effectuées avec le moteur de recherche web Google renvoie vers le Requérant et ses activités (Annexe 9) ;
- Le 14 octobre 2022, le nom de domaine <mypum-france.fr> renvoie vers une page web d'attente du bureau d'enregistrement (Annexe 6) ;
- Le 12 octobre 2022, un partenaire du Requérant est contacté par une personne se faisant passer pour le responsable marketing du Requérant et demandant à recevoir des documents par courrier électronique à une adresse électronique composée à partir du nom de domaine <mypum-france.fr> (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 et avait enregistré le nom de domaine <mypum-france.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion avec intention de tromper les 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 <mypum-france.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 <mypum-france.fr>, au bénéfice 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 12 décembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

