



## DÉCISION DE L'AFNIC

**vtlib.fr**

### **Demande n° FR-2018-01693**

#### **I. Informations générales**

##### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La Commune de Paris  
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur J.

##### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : vtlib.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 05 décembre 2017 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011  
Date d'expiration du nom de domaine : 05 décembre 2018  
Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet SE

#### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 octobre 2018 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<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 26 octobre 2018.

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 suppléant) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 22 novembre 2018.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <vtlib.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 :

- Attestation d'activité de conseil en propriété industrielle du représentant du Requérant ;
- Publication au BOPI 07/13 – VOL. I de la demande d'enregistrement, publication au BOPI 08/32 – VOL. II de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande publiée et notice complète de la marque française « VELIB' » numéro 3482225 enregistrée le 19 février 2007 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 1 à 45 ;
- Publication au BOPI 17/25 – VOL. II du renouvellement sans limitation de la liste des produits et services de la marque française « VELIB' » numéro 3482225 ;
- BOPI Vol. II numéros 11/01, 11/43, 14/05, 18/17 et 13/08 présentant des extraits du tableau général des inscriptions ;
- Copie certifiée de l'EUIPO du 18 février 2012 et informations détaillées relatives à la marque de l'Union européenne « VELIB' » numéro 10015485 enregistrée le 1<sup>er</sup> juin 2011 par le Requérant pour les classes 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35 à 39, 41 à 43 ;
- Publication au BOPI 08/14 – VOL. I de la demande d'enregistrement, publication au BOPI 08/31 – VOL. II de l'enregistrement effectué avec modification par rapport à la demande publiée et notice complète de la marque française « AUTOLIB' » numéro 3558276 enregistrée le 25 février 2008 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 1 à 45 ;
- Publication au BOPI 18/15 – VOL. II du renouvellement sans limitation de la liste des produits et services de la marque française « AUTOLIB' » numéro 3558276 ;
- Copie certifiée de l'EUIPO du 05 juillet 2013 et informations détaillées relatives à la marque de l'Union européenne « AUTOLIB' » numéro 11541356 enregistrée le 04 février 2013 par le Requérant pour les classes 2 à 4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35 à 39, 41 à 43 ;
- Extrait du 04 octobre 2018 de la base Whois du nom de domaine <vtlib.fr> enregistré sous diffusion restreinte le 05 décembre 2017 ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles et réponse de l'Afnic du 04 octobre 2018 concernant le nom de domaine <vtlib.fr> ;
- Pages web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <vtlib.com> le 27 septembre 2018 ;
- Pages web présentant « VéliB' (appli officielle) » dans l'App Store et sur Google Play le 28 septembre 2018 ;
- Document « Données arrêtées au 31 août 2017 – Tableau de bord autolib' » de « AUTOLIB METROPOLE » ;
- Revue de presse « Opération Roule ma Poule du 21 avril » du Requérant d'avril 2014 ;
- Divers dossiers « VELIB' » ;
- Extraits du rapport d'activité AUTOLIB' METROPOLE de 2012 ;
- Plusieurs articles de presse de 2007 à 2018 et notamment :

- « Le Vélib' fête ses 10 ans : retour sur les chiffres clés du vélo en libre-service » paru le 29 août 2018 sur le site web <http://www.lefigaro.fr> ;
- « Les véhicules en libre-service ont conquis les villes » paru le 17 août 2017 dans LE FIGARO ;
- « Le Vélib', 10 ans après son lancement, n'a pas fini de conquérir Paris » paru le 15 juillet 2017 sur le site web <http://huffingtonpost.fr> ;
- « Cinq ans après son lancement, le succès des Autolib' est avéré » paru le 05 décembre 2016 sur le site web <http://www.lefigaro.fr> ;
- Plusieurs décisions du Directeur général de l'INPI et notamment :
  - Décision du 1<sup>er</sup> août 2012 statuant sur une opposition à la demande d'enregistrement du signe verbal « BOATLIB » effectuée par le Requêteur titulaire de la marque antérieure « VELIB' » ;
  - Décision du 03 juillet 2015 statuant sur une opposition à la demande d'enregistrement du signe verbal « CYCLIB » effectuée par le Requêteur titulaire de la marque antérieure « VELIB' » ;
  - Décision du 14 janvier 2015 statuant sur une opposition à la demande d'enregistrement du signe complexe « VESPALIB » effectuée par le Requêteur titulaire de la marque antérieure « VELIB' » ;
  - Décision du 30 mars 2018 statuant sur une opposition à la demande d'enregistrement du signe complexe « AQUALIB » effectuée par le Requêteur titulaire de la marque antérieure « AUTOLIB' ».

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

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

« PROCEDURE SYRELI

*I- Intérêt à agir du Requêteur*

*Selon l'article L 45-6 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques (CPCE), « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement 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 du CPCE. »*

*En l'espèce, le Requêteur est la Commune de Paris, collectivité territoriale située 4, place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris.*

*Le Requêteur est représenté dans la présente procédure par Monsieur [prénom nom], Conseil en Propriété Industrielle au sein du cabinet [nom], dont le siège est situé [adresse] (75008). Monsieur [prénom nom] est inscrit sur la liste des conseils en Propriété Industrielle sous le N° [numéro] (pièce 1).*

*En 2007, le Requêteur a mis en place un système de vélos en libre-service dénommé VELIB', dont l'exploitation a été confiée jusqu'en 2017 au groupe JCDecaux dans le cadre d'une délégation de service public. Depuis le début de l'année 2018, VELIB' est exploité par le consortium Smovengo.*

*En 2011, le Requêteur a conçu un service public d'auto partage de voitures électriques en libre-service, dénommé AUTOLIB', dont l'exploitation a été confiée jusqu'en juillet 2018 au groupe Bolloré.*

*Afin d'assurer la mise en place et la gestion des services VELIB' et AUTOLIB', le Requêteur a créé en 2009 un syndicat mixte ouvert, Autolib' et Vélib' Métropole, lequel regroupe aujourd'hui plus d'une centaine de communes de la région parisienne.*

*Depuis leur lancement, les services VELIB' et AUTOLIB' ont connu un immense succès.*

*Ainsi, un article du Figaro daté du 14 juillet 2017 (pièce 2) faisait état, pour VELIB', de :*

- 1.800 stations et près de 40.000 bornes installées dans Paris et sa banlieue, pour un parc d'environ 20.000 vélos,
- 105.000 utilisations par jour,
- plus de 75 vélos loués par minute dans Paris et
- plus de 300.000 abonnés au service.

*En ce qui concerne AUTOLIB', les chiffres étaient tout aussi spectaculaires, comme le démontre le tableau de bord du 31 août 2017 émis par Autolib' et Vélib' Métropole (pièce 3) :*

- 3.907 véhicules mis en services,
- 1.100 stations et 7.437 bornes de charge mises en service,

- 303.006 locations et
- 147.098 abonnements souscrits.

Le Requêteur est par ailleurs titulaire des marques suivantes, composées des termes « VELIB' » ou « AUTOLIB' » :

- marque française « VELIB' » n°07 3 482 225, déposée le 19 février 2007 et dûment renouvelée le 30 décembre 2016 ;
- marque de l'Union Européenne « VELIB' » n°10015485, déposée le 1er juin 2011 ;
- marque française « AUTOLIB' » n°08 3 558 276, déposée le 25 février 2008 et dûment renouvelée le 21 novembre 2017 ;
- marque de l'Union Européenne « AUTOLIB' » n°11541356, déposée le 4 février 2013.

Les marques ci-dessus couvrent notamment des produits de la classe 12 (véhicules, lesquels incluent nécessairement les bicyclettes et les automobiles) ainsi que des services de location y afférents relevant de la classe 39 (pièce 4).

En l'espèce, le nom de domaine contesté <vtlib.fr>, réservé le 5 décembre 2017 au nom du Titulaire (pièce 5), est similaire aux marques antérieures susvisées, dans la mesure où, comme il le sera démontré ci-dessous, il est constitué d'une lettre d'attaque « V » marquée, se prononçant phonétiquement [ve] exactement comme celle des marques « VELIB' ». En outre, le radical d'attaque « VT » est conceptuellement similaire à celui des marques « VELIB' » et « AUTOLIB' ». Force est de constater enfin que l'élément final « lib » est identique à la syllabe finale des marques antérieures du Requêteur.

Le nom de domaine <vtlib.fr> est exploité pour promouvoir et commercialiser des services de mise à disposition de Voitures de Transport avec Chauffeur (pièce 6).

Ainsi appliqué à des services en lien avec le domaine des transports, domaine dans lequel les marques antérieures du Requêteur jouissent d'une renommée certaine, le nom de domaine <vtlib.fr> crée nécessairement un risque de confusion, qui inclut le risque d'association, avec ces dernières.

Force est de constater que le Requêteur dispose d'un intérêt légitime à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <vtlib.fr> d'autant plus marqué que ses marques antérieures sont renommées.

## II- Motifs de la demande

L'article L 45-2 du CPCE dispose que « 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 ».

### 1- L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur

Ainsi que cela a été démontré ci-dessus, le Requêteur dispose de droits de propriété intellectuelle antérieurs sur les signes « VELIB' » et « AUTOLIB' », et plus particulièrement sur :

- La marque française « VELIB' » n°07 3 482 225, déposée le 19 février 2007 et dûment renouvelée le 30 décembre 2016 ;
- La marque de l'Union Européenne « VELIB' » n°10015485, déposée le 1er juin 2011 ;
- La marque française « AUTOLIB' » n°08 3 558 276, déposée le 25 février 2008 et dûment renouvelée le 21 novembre 2017 ;
- La marque de l'Union Européenne « AUTOLIB' » n°11541356, déposée le 4 février 2013.

L'ensemble de ces marques désigne des produits et services en lien avec le domaine des transports, plus précisément des véhicules (dont des bicyclettes et les automobiles) et services de location y afférents.

(pièce 4)

Le Titulaire du nom de domaine litigieux exploite quant à lui le site Internet [www.vtlib.com](http://www.vtlib.com) (sur lequel renvoie le nom de domaine <vtlib.fr>), sur lequel sont proposés des services de transport, à savoir la mise à disposition de Voitures de Transport avec Chauffeur (ou VTC) réservées grâce à une application mobile dédiée, soit des services fortement similaires aux produits et services couverts par les marques « VELIB' » et « AUTOLIB' » et au regard desquelles ces dernières jouissent d'une renommée en France (pièce 6).

Le Requérant précise qu'une procédure UDRP est engagée, parallèlement à la présente procédure, à l'encontre du nom de domaine <vtlib.com>.

a- Sur les marques « VELIB' »

La comparaison des signes « VELIB' » et « vtlib » démontre que :

- Ces signes sont composés chacun de 5 lettres, dont 4 sont identiques (V L I B) ;
- Ces lettres sont reproduites dans un ordre et selon un rang identiques (i.e. les 1ère, 3ème, 4ème et 5ème place de chaque terme) ;
- Phonétiquement, « VELIB' » et « vtlib » sont composés respectivement de deux et trois syllabes ([ve] [lib] / [ve] [te] [lib]), les syllabes [ve] et [lib] étant strictement identiques et parallèlement positionnées en tant que radical d'attaque et de fin de chaque terme, soit les places les plus mémorisables par le consommateur ;
- Conceptuellement, les signes en présence font chacun référence aux notions de liberté (lib) et de transport/véhicule (vélo pour « VELIB' » et Voitures de Tourisme avec Chauffeur, ou VTC, pour « vtlib »), de sorte qu'il existe également une forte similitude de ce point de vue.

A cet égard, le Requérant précise que l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a, à maintes reprises, rejeté des demandes d'enregistrement de marques françaises composées de l'élément (lib) associé à une syllabe ou un radical d'attaque évoquant notamment le domaine des transports, au motif qu'il existait un risque de confusion avec l'une des marques antérieures « VELIB' » précitées.

Ont ainsi été considérées comme similaires à la marque « VELIB' » les marques françaises suivantes :

- BOATLIB n°11 3 872 918
- CY'CLIB n°14 4 142 506
- VESPALIB n°14 4 086 236
- ROUTE LIB n°12 3 926 239
- VOGLIB n°14 4 111 836
- CITYLIB' n°11 3 842 492
- ELIB n°13 4 002 643

(pièce 7)

b- Sur les marques « AUTOLIB' »

A l'instar de la démonstration ci-dessus, il ne fait aucun doute que les signes « AUTOLIB' » et « vtlib » sont similaires d'un point de vue visuel et phonétique, dans la mesure où ils comportent l'élément « lib », placé en fin de signe, soit l'une des places les plus mémorisables par le consommateur.

En outre, ces signes sont fortement similaires, voire identiques, d'un point de vue conceptuel. En effet, chacun fait une double référence à la fois à l'esprit de liberté (« lib ») et au moyen de transport utilisé pour y arriver (l'automobile – l'élément « VT » faisant, comme exposé ci-dessus, référence aux Voitures de Tourisme avec Chauffeur).

Au support de ses assertions, le Requérant fournit en pièce 8 des décisions d'opposition de l'INPI ayant reconnu la similitude de marques comportant le terme « lib » (dont certaines disposent d'un radical d'attaque faisant référence aux transports et/ou de l'automobile) avec la marque « AUTOLIB' » :

- AQUALIB n°17 4 386 673
- ATELIER'LIB n°15 4 150 134
- LE B@TOLIB n°14 4 090 845
- B@TOLIB n°13 4 032 413
- BOATLIB n°11 3 872 918
- GARAGE'LIB n°15 4 150 158
- GOLIB n°17 4 342 048
- HANDILIB n°16 4 312 732
- LIB' CONDUITE n°16 4 299 952
- MECA'LIB n°15 4 150 129
- HOVERLIB' n°17 4 365 629
- PARK LIB n°15 4 173 102
- PERMILIB ' n°15 4 176 514

c- La renommée des marques « VELIB' » et « AUTOLIB' »

Comme indiqué en partie I des présentes, les services VELIB' et AUTOLIB' ont connu un succès

immense dans la région parisienne depuis leur lancement respectivement en 2007 et 2011.

A cet égard, est jointe en pièce 9 une revue de presse et des extraits de rapports d'activité prouvant le succès public rencontré par ces services au cours des 10 dernières années, tant d'ailleurs en France que dans de nombreux pays du monde, et, partant la renommée des marques « VELIB' » (pièce 9-A) et « AUTOLIB' » (pièce 9-B).

Au surplus, le Requéant attire l'attention sur le fait que plusieurs des décisions d'opposition susmentionnées rendues par l'INPI ont reconnu la renommée des marques « VELIB' » et « AUTOLIB' », comme en attestent les quelques citations ci-dessous :

- la marque antérieure VELIB' jouit d'une large connaissance auprès du public dans la mise à disposition de vélos en libre service à Paris et en région parisienne (opposition n°11-4312) ;
- la collectivité opposante fournit des documents démontrant une certaine connaissance de la marque antérieure (VELIB') auprès du public dans la mise à disposition de véhicules en libre-service à Paris et en région Parisienne (opposition n°15-3098) ;
- la marque antérieure VELIB' jouit d'une large connaissance auprès du public dans la mise à disposition de vélos en libre service à Paris et en région parisienne, de sorte que cette marque VELIB' présente un fort pouvoir distinctif au regard de services s'y rapportant, tels que les services de « Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport », revendiqués par la demande d'enregistrement (opposition n°12-3812) ;
- l'opposante fournit à cet égard dans l'acte d'opposition des pièces établissant la connaissance particulière de la marque AUTOLIB' auprès du public dans la mise à disposition de véhicules en libre service à Paris et en région parisienne (opposition n°17-4720) ;
- ce risque de confusion est renforcée par le fort pouvoir distinctif de la marque AUTOLIB' au regard des produits en cause, qui, comme le démontre l'opposante, jouit d'une certaine connaissance auprès du public dans la mise à disposition de véhicules en libre-service à Paris et en région parisienne (opposition n°15-1574) ;
- démontrant ainsi la grande connaissance en France de la marque antérieure pour désigner un service de mise à disposition de véhicules en libre-service à Paris et en région parisienne ; qu'ainsi, la connaissance particulière de la marque antérieure lui confère un fort caractère distinctif à l'égard de certains des produits et services en cause relevant de ce domaine (opposition n°17-0409).

Il ne fait dès lors aucun doute que les marques « VELIB' » et « AUTOLIB' » du requérant doivent être considérées comme notoirement connues sur le territoire français.

d- L'atteinte aux marques antérieures du Requéant

Comme il l'a été démontré ci-dessus, le nom de domaine <vtlib.fr> est fortement similaire aux marques « VELIB' » et « AUTOLIB' », lesquelles jouissent d'une renommée certaine en France dans le domaine des transports, et plus spécialement dans le domaine de la mise à disposition de véhicules (bicyclettes ou automobiles) en libre-service.

Les services proposés sur le site Internet [www.vtlib.com](http://www.vtlib.com) (sur lequel redirige le nom de domaine <vtlib.fr> - pièce 6) constituent quant à eux des services fortement similaires à certains des produits et services couverts par les marques antérieures du Requéant.

En effet, il ne saurait être contesté que les services de mise à disposition de Voitures de Tourisme avec Chauffeur sont similaires à la fois aux véhicules et aux services de location de véhicules (de transport) désignés par les marques du Requéant.

De la même manière, il ne saurait être contesté que les services proposés par le Titulaire du nom de domaine litigieux sont également similaires aux services de transport et de mise à disposition de véhicules en libre service, au regard desquels les marques « VELIB' » et « AUTOLIB' » jouissent d'une renommée, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises par l'INPI.

Dans ce contexte, il existe un risque élevé que le public soit amené à confondre le nom de domaine <vtlib.fr> avec les marques « VELIB' » et « AUTOLIB' », en estimant que celui-ci a été réservé par le Requéant ou avec son accord pour désigner une déclinaison des services Vélib' et Autolib' dans le domaine des VTC.

Or, le Requéant précise que le Titulaire ne présente aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec les services VELIB' et AUTOLIB', et n'a reçu aucune autorisation de la part du Requéant pour procéder à la réservation du nom de domaine litigieux.

Compte tenu, en outre, de la renommée des marques antérieures, le Titulaire ne pouvait ignorer leur existence et a par conséquent sciemment imité dans son nom de domaine les marques « VELIB' » et « AUTOLIB' » du Requéant afin de profiter indûment de leur renommée pour attirer les

consommateurs sur son propre site Internet et leur offrir des services connexes, leur laissant penser qu'il s'agit de services agréés par le Requéant.  
Il sera démontré ci-après que le Titulaire n'a dès lors pas d'intérêt légitime à la réservation du nom de domaine <vtlib.fr> et a agi de mauvaise foi.

## 2- L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine

L'article R20-44-46 du CPCE stipule que :

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 ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Titulaire du nom de domaine <vtlib.fr> n'est ni affilié au Requéant, ni autorisé par celui-ci à enregistrer ou utiliser ses marques « VELIB' » et « AUTOLIB' » ou toute autre marque similaire, ni encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine imitant ces dernières.

En outre, le nom de domaine litigieux <vtlib.fr> a été réservé le 7 décembre 2017, soit environ 10 ans après les premiers dépôts des marques « VELIB' » et « AUTOLIB' » (effectués respectivement en 2007 et 2008) et alors que celles-ci jouissaient d'une très grande renommée en France depuis de nombreuses années.

Au surplus, la seule activité du site Internet [www.vtlib.com](http://www.vtlib.com), auquel renvoie le nom de domaine litigieux, comme le montre la pièce 6, fait la promotion d'un service de VTC fortement similaire aux produits et services précités exploités sous les marques « VELIB' » et « AUTOLIB' » par le Requéant.

La réservation du nom de domaine litigieux par le Titulaire révèle dès lors une volonté de sa part de tromper le consommateur en créant dans son esprit une confusion sur l'origine des services commercialisés sur le site internet [www.vtlib.com](http://www.vtlib.com) ainsi que sur les liens de partenariat pouvant exister entre le Requéant et le Titulaire.

Par conséquent, il ne dispose de toute évidence pas d'un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine <vtlib.fr>.

Par ailleurs, le Titulaire résidant en France, il ne fait aucun doute qu'au moment de la réservation de son nom de domaine, il avait parfaitement connaissance de l'existence des services VELIB' et AUTOLIB', des marques éponymes et de leur large connaissance sur l'ensemble du territoire français.

Compte tenu des très fortes similitudes existant entre d'une part les marques « VELIB' » et « AUTOLIB' » et le nom de domaine <vtlib.fr> et d'autre part les activités proposées par le Titulaire et les produits et services couverts par les marques renommées précitées, le choix par le Titulaire du nom de domaine litigieux n'est pas fortuit.

Or la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement d'un nom de domaine est reconnue comme un indice de mauvaise foi (cf. décision FR-2012-00028 – pornochic.fr). Cette

connaissance par le Titulaire ne fait aucun doute.

De même, le fait de proposer des produits et services similaires à ceux couverts par une marque antérieure (en l'espèce notoirement connue) permet également de caractériser la mauvaise foi (cf. décision FR-2012-00031 – paris-eiffel-tour.fr).

Il est par conséquent incontestable que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux uniquement pour profiter de la renommée des marques du Requéant aux fins de bénéficier d'un meilleur référencement sur les moteurs de recherche, d'accroître le trafic de son site Internet et de promouvoir ses propres services (similaires à ceux du Requéant) à moindre frais en créant ainsi une confusion manifeste dans l'esprit du consommateur.

Cela est d'autant plus vrai que le Titulaire de <vtlib.fr> propose ses services (par l'intermédiaire du site Internet www.vtlib.com) via une application mobile, disponible sur l'App Store et Google Play (pièce 6), soit les plateformes sur lesquelles est également disponible l'application VELIB' (pièce 10).

En outre, le Titulaire tente manifestement d'établir un lien entre lui et le requérant (qui administre la ville de Paris) en reproduisant sur la page d'accueil de son site Internet www.vtlib.com une vue panoramique de la ville de Paris, de sorte que le consommateur pourra raisonnablement estimer que celui-ci exerce son activité à Paris (bassin d'activité principale des services VELIB' et AUTOLIB'), qu'il a réservé le nom de domaine litigieux avec l'accord du ou en partenariat avec le requérant pour proposer une déclinaison des services VELIB' et AUTOLIB' dans le domaine des VTC (pièce 6).

Ainsi, en l'absence d'éléments probants, le Titulaire ne saurait prétendre qu'il aurait réservé et utiliserait de bonne foi le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de services similaires à celle du Requéant et aux produits et services couverts par les marques de ce dernier, alors qu'il connaissait nécessairement l'existence de ses droits antérieurs.

Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que la réservation et l'utilisation du nom de domaine litigieux ont été effectuées de mauvaise foi.

### 3- Mesure réparatrice

Compte tenu de ce qui précède, le Requéant demande le transfert, à son profit, du nom de domaine litigieux <vtlib.fr> (cf. décision FR-2012-00119 - yahoomag.fr.).».

Le Requéant 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 Requéant

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

- Quasi-identique à la marque française « VELIB' » numéro 3482225 enregistrée le 19 février 2007 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 1 à 45 ;

- Quasi-identique à la marque de l'Union européenne « VELIB' » numéro 10015485 enregistrée le 1er juin 2011 par le Requéant pour les classes 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35 à 39, 41 à 43 ;
- Similaire à la marque française « AUTOLIB' » numéro 3558276 enregistrée le 25 février 2008 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 1 à 45 ;
- Similaire à la marque de l'Union européenne « AUTOLIB' » numéro 11541356 enregistrée le 04 février 2013 par le Requéant pour les classes 2 à 4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35 à 39, 41 à 43.

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**

Le Collège constate que le nom de domaine <vtlib.fr> est quasi-identique à la marque antérieure française « VELIB' » numéro 3482225 enregistrée le 19 février 2007 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 1 à 45.

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**

#### **• Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire**

Le Collège constate que le Requéant déclare :

- N'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <vtlib.fr> ;
- Le Titulaire ne présente aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec ses services « VELIB' » et « AUTOLIB' ».

#### **• Sur la preuve de la mauvaise foi du Titulaire**

Le Collège constate que :

- Le Requéant est titulaire de plusieurs marques françaises et de l'Union Européenne « VELIB' » et « AUTOLIB' » couvrant les produits et services de transport et plus précisément des véhicules (dont des bicyclettes et des automobiles) et les services de location y afférents ;
- Le Requéant utilise ses marques à Paris et en région Parisienne pour des services de vélos en libre-service dénommé VELIB' depuis 2007 et des services d'auto partage de voitures électriques en libre-service, dénommé AUTOLIB' depuis 2011 ;
- Les pièces fournies par le Requéant montrent que ses marques et services ont acquis en France une grande connaissance auprès du public ;
- Le nom de domaine <vtlib.fr> est la reprise quasi-identique des marques antérieures « VELIB' » du Requéant ;
- Le Requéant déclare que le nom de domaine <vtlib.fr> redirige vers le nom de domaine <vtlib.com> dont les pièces fournies par le Requéant montrent qu'il renvoie vers un site

web présentant :

- Des services de réservation immédiate de chauffeurs pour les déplacements personnels et professionnels présentés sous le titre « VTlib : votre chauffeur vtc sur toute la France en 1 clic », services similaires à ceux du Requérant ;
  - Une page d'accueil illustrée d'une vue panoramique de la ville de Paris, bassin d'activité principale des services « VELIB' » et « AUTOLIB' » du Requérant ;
- Le Titulaire réside en France ;
  - Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que le Titulaire résidant en France ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <vtlib.fr> 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 la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <vtlib.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 <vtlib.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 04 décembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

