



DÉCISION DE L'AFNIC

zou.fr

Demande n° FR-2019-01861

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La collectivité territoriale REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Le Titulaire du nom de domaine : La société DALENYS PAYMENT

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : zou.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 mars 2004
Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 25 novembre 2019
Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 juillet 2019 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 02 août 2019.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 août 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <zou.fr> par le Titulaire est « *identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local* », « *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 :

- Délibération « Transports et communication – Mobilité » n°11-464 du 29 avril 2011 du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur relative à la réforme tarifaire des transports régionaux et à l'avenant n°18 au contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux entre la Région et la SNCF ;
- Délibération « Transports et communication – Mobilité » n°11-1340 du 21 octobre 2011 du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur relative au dépôt des marques de la gamme tarifaire ZOU et à l'affectation d'autorisation de programme ;
- Délibération « Transports et communication – Mobilité » n°14-418 du 25 avril 2014 du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur portant sur la convention relative à la mise en œuvre d'une tarification combinée ZOU ! + réseau urbain pour la desserte de l'Est de l'Etang de Berre ;
- Délibération « Transports et communication – Mobilité » n°14-754 du 27 juin 2014 du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur relative aux transports T.E.R., aux conventions tarifaires multimodales et à des avenants ;
- Délibération « Transports » n°16-1003 du 03 novembre 2016 du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur portant sur le renouvellement de la convention relative à la mise en œuvre d'une tarification combinée ZOU ! + réseau de transport de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;
- Délibération « Transports » n°19-10 du 15 mars 2019 du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur relative au nouvel abonnement ZOU ! : transports régionaux illimités pour 9€/mois ;
- Délibération « Transports » n°19-256 du 10 mai 2019 du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur relative à la mise à jour du règlement régional des transports scolaires suite à la mise en place du titre ZOU ! Etudes pour la rentrée septembre 2019 ;
- Délibération « Administration générale » n°19-300 du 10 mai 2019 du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur relative au dépôt d'une demande de transfert à la Région du nom de domaine <zou.fr> ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française semi-figurative « ZOU ! » numéro 18 4 477 348 enregistrée le 20 août 2018 par le Requérant pour les classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 28, 35, 38, 39, 41, 42 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française semi-figurative « ZOU ! » numéro 18 4 477 349 enregistrée le 20 août 2018 par le Requérant pour les classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 28, 35, 38, 39, 41, 42 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française semi-figurative « ZOU » numéro 18 4 477 350 enregistrée le 20 août 2018 par le Requérant pour les classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 28, 35, 38, 39, 41, 42 ;
- Recto du certificat d'enregistrement de la marque française semi-figurative « ZOU ! » numéro 3886208 enregistrée le 28 décembre 2011 par le Requérant pour la classe 39 « *Transport public de voyageurs. Transport de personnes* » ;
- Cahier des clauses techniques particulières constitué par le Requérant pour le développement, la maintenance et l'hébergement du portail ZOU !, site d'informations voyageur et e-boutique ZOU ! ;

- Résultats obtenus après une recherche de marques « ZOU » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Extrait du 05 juin 2019 de la base Whois du nom de domaine <zou.fr> enregistré le 28 mars 2004 par le Titulaire ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <zou.fr> indiquant : « Désolé, nous ne pouvons pas atteindre cette page » ;
- Courrier recommandé avec son avis de réception envoyé à la société DALENYS S.A. en Belgique le 18 avril 2019 par le Requérant pour demander le transfert du nom de domaine <zou.fr> ;
- Courriel envoyé le 17 juin 2019 par le Requérant au Titulaire lui demandant d'accuser réception du courrier envoyé à propos du nom de domaine <zou.fr> ;
- Accusé réception automatique de lecture du courriel du 17 juin par un destinataire ayant pour adresse électronique « [...]@dalenys.com » ;
- Lettre du Requérant aux membres du Collège pour demande de transfert du nom de domaine <zou.fr> dans le cadre d'une procédure SYRELI.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Par arrêtés ministériels des 25 juin 2012 et 5 avril 2017, l'Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) a ainsi été désignée en tant qu'office d'enregistrement du domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au « .fr ».

Dans ce cadre, le Code des postes et des communications électroniques prévoit que :

« Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle[...] » (article L45 -1 du CPCE) ;

« 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 ; 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi [...] » (article L45-2 du CPCE) ;

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau : [...] les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne » (article L45-3 du CPCE) ;

« 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.

1. L'INTERET A AGIR DE LA REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Il ressort des tendances des procédures alternatives de résolution des litiges (PARL) de l'AFNIC qu'un requérant dispose d'un intérêt à agir et peut demander à l'AFNIC le transfert à son profit d'un nom de domaine au sens du Code des postes et des communications électroniques, notamment s'il détient une marque, quelle que soit la date de création ou d'enregistrement similaire ou identique au nom de domaine litigieux (Édition 2017 Les tendances PARL, page 15).

En l'occurrence, dans le cadre de ses compétences légales et de ses engagements en matière de transport public de voyageurs, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a souhaité offrir un droit au transport garantissant l'accès au plus grand nombre à un réseau de transport simple de compréhension et d'utilisation interopérable et multimodale, qu'elle a dénommé « ZOU ! » (pièces n°1, n°3 et n°5).

Dans ce cadre, la Région a déposé plusieurs marques « ZOU ! » auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

En 2011, la Région a ainsi mis en valeur sa gamme tarifaire (pièce n°1 : réforme tarifaire régionale de 2011) et a déposé les marques « ZOU ! », « ZOU ! ETUDES », « ZOU ! 50-75% », « ZOU ! SOLIDAIRE », « ZOU ! HEBDO », « ZOU ! MENSUEL », « ZOU ! ANNUEL » et « ZOU ! PASS » auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le cadre de la classe 39 « Transport » de la nomenclature de l'INPI (pièce n°2 : dépôt de la marque ZOU ! en 2011).

En outre, la Région a notamment mis en œuvre des tarifications combinées en partenariat avec les

collectivités territoriales compétentes pour la desserte de leurs territoires « ZOU ! + réseau urbain » (pièce n°3 : partenariats sur les tarifications combinées ZOU ! réseau urbain).

A cet égard, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe a renforcé les compétences de la Région en matière de transport public de voyageurs. La loi a en effet transféré à la Région les compétences liées aux transports scolaires et inter urbains réguliers.

En 2018, la Région a ainsi souhaité utiliser la dénomination « ZOU ! » pour l'ensemble du réseau régional des transports (trains Express régionaux (TER), lignes Express régionales (LER), Chemins de Fer de Provence, lignes interurbaines, interdépartementales et scolaires de bus).

Dans ce cadre, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur a déposé une nouvelle marque « ZOU ! » auprès de l'INPI dans plusieurs classes de la nomenclature de l'INPI (pièce n°4 : dépôt de la marque ZOU ! en 2018).

En outre, la Région a mis en place un nouvel abonnement de transports scolaires « ZOU ! ETUDES » applicable dès la rentrée scolaire 2019/2020 sur l'ensemble des réseaux de transports régionaux et un nouveau règlement des transports scolaires régionaux (pièce n°5 : délibérations sur le nouveau règlement des transports scolaires).

En complément de l'utilisation de la dénomination et de la marque « ZOU ! », la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur souhaite dédier un portail internet « zou.fr » aux transports publics régionaux avec billetterie en ligne et information des horaires en temps réel à compter de novembre 2019 (pièce n°11 : CCTP Développement, maintenance et hébergement du portail ZOU).

La création du portail internet « zou.fr » dédié aux transports publics régionaux répond à l'intérêt général d'offrir un droit au transport garantissant l'accès au plus grand nombre à un réseau régional de transport simple de compréhension et d'utilisation interopérable et multimodale.

2. L'ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DE LA REGION PROVENCE ALPES-CÔTE D'AZUR

Le Code des postes et des communications électroniques prévoit qu'une personne disposant d'un intérêt à agir peut demander le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le dépôt du nom de domaine par son titulaire est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le titulaire justifie d'un intérêt légitime et/ou agit de bonne foi (article L45-2 et L45-6 du CPCE précité). A cet égard, l'AFNIC considère que les conditions d'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine ou de mauvaise foi du titulaire du nom de domaine sont des conditions alternatives (décisions de l'AFNIC n°FR-2016-01217 du 13 septembre 2016 louis-dreyfus.fr et n°FR-2017-01395 du 29 août 2017 pharmaprix.fr précitées).

En l'occurrence, le dépôt du nom de domaine « zou.fr » par la société Dalenys Payment porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a déposé plusieurs marques « ZOU ! » qu'elle utilise dans le cadre de son réseau de transport public de voyageur (pièce n°1 à 5).

Dans ce cadre, le dépôt du nom de domaine « zou.fr » par la société Dalenys Payment empêche la Région de mettre en service le portail internet « zou.fr » dédié aux transports publics régionaux avec billetterie en ligne et information des horaires en temps réel à compter de novembre 2019.

3. L'IDENTICITE DU NOM DE DOMAINE ZOU.FR AVEC CELUI DU SERVICE DE TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION PROVENCE ALPES-CÔTE D'AZUR

Le Code des postes et des communications électroniques prévoit qu'une personne ayant un intérêt à agir peut demander le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le dépôt du nom de domaine par son titulaire est identique à celui d'un service public local, sauf si le titulaire justifie d'un intérêt légitime et/ou agit de bonne foi (articles L45-2 et L45-6 du CPCE précité et décisions de l'AFNIC n°FR-2016-01217 du 13 septembre 2016 [ndd].fr et n°FR-2017-01395 du 29 août 2017 pharmaprix.fr précitées).

A titre d'exemple, l'AFNIC a considéré que la Commune de Rambouillet était fondée à demander le transfert à son profit du nom de domaine « rambolitrain » qui était identique à la dénomination du musée Rambolitrain, service public local (décision de l'AFNIC n°FR-2016-01227 du 4 octobre 2016).

En l'occurrence, le nom de domaine « zou.fr » déposé par la société Dalenys Payment est identique au nom « ZOU ! » porté par le service de transports publics de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur (pièces n°1 à 5).

4. L'ABSENCE D'INTERET LEGITIME ET LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE DU NOM DE

DOMAINE ZOU.FR

Le Code des postes et des communications électroniques prévoit qu'une personne ayant un intérêt à agir peut demander le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le dépôt du nom de domaine par son titulaire est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle et/ou lorsque le dépôt du nom de domaine par son titulaire est identique à celui d'un service public local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et/ou agit de bonne foi (articles L45-2 et L45-6 du CPCE précités et décisions de l'AFNIC n°FR-2016-01217 du 13 septembre 2016 louis-dreyfus.fr et n°FR-2017-01395 du 29 août 2017 pharmaprix.fr précitées). Le Code précise que : « [...] 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 [...] » (article R20-44-46 du CPCE).

En l'occurrence, la société Dalenys Payment, titulaire du nom de domaine « zou.fr », n'exploite pas ce nom de domaine (pièce n°7 : impression écran de l'adresse web zou.fr).

La société n'a d'ailleurs déposé aucune marque « zou » auprès de l'INPI (pièce n°10 : liste des dépôts de marques « zou » auprès de l'INPI) et n'utilise pas la dénomination « ZOU ».

A cet égard, la Région n'a aucune relation avec le titulaire du nom de domaine de sorte que ce dernier ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine « zou.fr ».

La société ne justifie donc d'aucun intérêt légitime au sens du Code des postes et des communications électroniques pour déposer le nom de domaine « zou.fr », contrairement à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En outre, il en résulte que la société a déposé ce nom de domaine principalement en vue de le revendre au plus offrants.

La société Dalenys Payment agit donc de mauvaise foi au sens du Code des postes et des communications électroniques.

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur est par conséquent fondée à demander le transfert à son profit du nom de domaine « zou.fr ».

Le Requérent 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 Requérent

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

- À la composante verbale des marques françaises semi-figuratives « ZOU ! » du Requérent et notamment :
 - La marque française semi-figurative « ZOU ! » numéro 18 4 477 348 enregistrée le 20 août 2018 pour les classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 22, 25, 27, 28, 35, 38, 39, 41, 42 ;

- La marque française semi-figurative « ZOU ! » numéro 3886208 enregistrée le 28 décembre 2011 pour la classe 39 « *Transport public de voyageurs. Transport de personnes* » ;
- Au nom du service public local de transport du Requêteur pour désigner, depuis le dépôt de la marque « ZOU ! » le 28 décembre 2011, les services publics du réseau régional de transport de la collectivité territoriale REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR : TER, Chemin de Fer de Provence, lignes interurbaines et scolaires de bus.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur avait un intérêt à agir.

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

Le Collège constate que le nom de domaine <zou.fr> a été enregistré par le Titulaire le 28 mars 2004 soit antérieurement à :

- La marque française semi-figurative « ZOU ! » numéro 3886208 enregistrée le 28 décembre 2011 par le Requêteur pour la classe 39 ;
- L'utilisation du nom « ZOU ! » pour le service public local de transport du Requêteur depuis le 28 décembre 2011 – date de dépôt de la marque « ZOU ! ».

Le Collège a considéré que le nom de domaine <zou.fr> n'était pas susceptible de porter atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <zou.fr>.

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 09 septembre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

