



## DÉCISION DE L'AFNIC

**parkeon-invest.fr**

**Demande n° FR-2020-02194**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société FLOWBIRD

Le Titulaire du nom de domaine : Madame P.

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

Nom de domaine objet du litige : parkeon-invest.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 septembre 2020 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 22 septembre 2021

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 octobre 2020 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 13 novembre 2020.

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 Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 décembre 2020.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Procuration de la société FLOWBIRD donnée à la société NAMESHIELD pour le dépôt de plaintes SYRELI et pour tous noms de domaine enregistrés sous une extension gérée par l'Afnic ;
- Extrait Kbis du 21 octobre 2020 de la société FLOWBIRD immatriculée le 26 décembre 2002 sous le numéro 444 719 272 au R.C.S. de Paris présidée par la société FLOWBIRD HOLDING 2 et ayant pour activité « la fabrication, vente, installation, maintenance d'équipements de systèmes d'horodateurs pour le parking de voirie de systèmes de parking à contrôles d'accès pour les parcs de stationnement en ouvrage, ainsi que d'appareils de distribution de titres de transport des systèmes billettiques pour les opérations de transports et prestation y afférents » ;
- Extrait Kbis du 21 octobre 2020 de la société FLOWBIRD HOLDING 1 immatriculée le 30 décembre 2015 sous le numéro 817 483 688 au R.C.S. de Paris et présidée par Monsieur B. ;
- Extrait Kbis du 21 octobre 2020 de la société FLOWBIRD HOLDING 2 immatriculée le 31 décembre 2015 sous le numéro 817 519 689 au R.C.S. de Paris et présidée par la société FLOWBIRD HOLDING 1 ;
- Notice complète de la marque française « PARKEON » numéro 3254163 enregistrée le 22 octobre 2003 appartenant au Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42 ;
- Extrait de la base Whois de noms de domaine par le Requérant :
  - <parkeon.fr> enregistré le 26 décembre 2003 ;
  - <parkeon.com> enregistré le 14 octobre 2003.
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <parkeon-invest.fr> enregistré le 22 septembre 2020 sous diffusion restreinte ;
- Capture d'écran de page du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <flowbird.fr> et notamment :
  - Accueil ;
  - Nos villes.
- Capture d'écran du 21 octobre 2020 de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <parkeon-invest.fr> et notamment :
  - Accueil ;
  - À propos.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« La société FLOWBIRD (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <parkeon-invest.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 Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <parkeon-invest.fr> enregistré le 22 septembre 2020 (Annexe 2).

FLOWBIRD est une société française, acteur de la mobilité urbaine et de la ville intelligente. Elle propose une offre transversale en matière de solutions de gestion du stationnement (horodateur) et de solutions billettiques pour les transports publics (distributeur de titres de transport).

Le Requéran est présent plus de 170 villes en France et de nombreuses autres villes à travers le monde (Etats-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Canada...) (Annexe 3).

Le Requéran est propriétaire de marques enregistrées constituées du terme « PARKEON » notamment la marque française « PARKEON » n° 3254163 enregistrée le 22.10.2003 et dûment renouvelée (Annexe 4).

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « PARKEON », dont :

- < parkeon.fr > enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 26.12.2003 ;

- < parkeon.com > enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 15.10.2003.

(Annexe 5)

Le Requéran a constaté que le nom de domaine <parkeon-invest.fr> a été enregistré le 22 septembre 2020. Ce nom de domaine redirige vers un contenu faisant clairement référence au Requéran (Annexe 6)

En conséquence, le Requéran dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <parkeon-invest.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 < parkeon-invest.fr > est similaire à la marque antérieure « PARKEON » au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux intègre la marque française « PARKEON » dans son intégralité.

L'ajout du terme « INVEST » dans le nom de domaine (qui la traduction anglaise du mot « INVESTIR »), est suffisant pour écarter le risque de confusion avec sa marque française « PARKEON » et ses noms de domaine.

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

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

#### Absence d'intérêt légitime

Le Requéran indique que le Titulaire n'a aucun lien d'aucune sorte avec le Requéran et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme « PARKEON ».

En outre, le nom de domaine redirige vers un contenu faisant clairement référence au Requéran, notamment en reprenant le nom du requérant (« FLOWBIRD ») et sa marque PARKEON. Le contenu créé est quasi identique au site du Requéran au point de prêter à confusion.

Dès lors, 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 la marque française « PARKEON » antérieure à l'enregistrement du nom de domaine, et est dotée d'une notoriété importante sur le territoire français (Annexe 3).

En outre, le nom de domaine redirige vers un contenu faisant clairement référence au Requéran, sa marque et ses services, susceptible de créer un risque de confusion auprès des consommateurs.

Par conséquent, le Requéran confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque du Requéran et a principalement enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

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

Annexe : [liste].».

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. 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 <parkeon-invest.fr> est similaire :

- À la marque française du Requéant « PARKEON » numéro 3254163, enregistrée le 22 octobre 2003 et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42 ;
- Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requéant :
  - <parkeon.fr> enregistré le 26 décembre 2003 ;
  - <parkeon.com> enregistré le 14 octobre 2003.

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 <parkeon-invest.fr> est similaire à la marque française antérieure du Requéant « PARKEON » numéro 3254163, enregistrée le 22 octobre 2003 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « PARKEON » dans son intégralité et du terme générique anglais « invest » verbe signifiant en français « investir ».

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 FLOWBIRD a pour activité « la fabrication, vente, installation, maintenance d'équipements de systèmes d'horodateurs pour le parking de voirie de systèmes de parking à contrôles d'accès pour les parcs de stationnement en ouvrage, ainsi que d'appareils de distribution de titres de transport des systèmes billettiques pour les opérations de transports et prestation y afférents » ;
- Le Requéant est titulaire de la marque française du Requéant « PARKEON » numéro 3254163 enregistrée le 22 octobre 2003 et dûment renouvelée et exploitée pour des produits et services de « Bornes de stationnement électroniques et informatisées y compris bornes de stationnement électroniques et informatisées en ouvrage, cartes à mémoire destinées à fonctionner avec des bornes de stationnement ; Services de gestion de parcs de stationnement ; services de réservation de titres de transport en commun par appareils électroniques automatiques etc. » ;

- Le Requérant est également titulaire de noms de domaine antérieurs et notamment :
  - <parkeon.fr> enregistré le 26 décembre 2003 ;
  - <parkeon.com> enregistré le 14 octobre 2003.
- Le nom de domaine <parkeon-invest.fr> reproduit à l'identique et sans autorisation du Requérant sa marque et ses noms de domaine ;
- Le nom de domaine est utilisé pour rediriger les internautes vers un site web :
  - Reproduisant la dénomination sociale du Requérant « FLOWBIRD » au sein de l'entête du site web mais également en pied de page du site web avec la mention « Copyright © 2020 Flowbird All rights reserved » ;
  - Reproduit la marque « PARKEON » du Requérant à de multiples reprises en proposant des offres d'achat de places de parking ;
  - Identifié sur la page « A propos » comme appartenant à la société FLOWBIRD.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <parkeon-invest.fr> avec intention de tromper le consommateur 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 du consommateur.

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 <parkeon-invest.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 <parkeon-invest.fr> au profit du Requérant, la société FLOWBIRD.

## 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 17 décembre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

