



DÉCISION DE L'AFNIC

montgvmax.fr

Demande n°FR-2020-02242

I- Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SNCF VOYAGEURS

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur E.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : montgvmax.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 juin 2020 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 12 juin 2021

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II- Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 décembre 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^{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 7 janvier 2021.

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), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 février 2021.

III- Argumentation des parties

i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <montgvmax.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 Requérent a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 13 janvier 2020 du Requérent, la société SNCF VOYAGEURS immatriculée le 31 décembre 2013 sous le numéro 519 037 584 au R.C.S. de Bobigny ayant pour activités : « *La société a pour objet, d'assurer tous services de mobilité notamment de transport ferroviaire, les missions relevant du service publics qui lui sont imparties par les lois et règlements ou par convention, en particulier le code de transports* » ;
- Documents attestant de la qualité de conseil en propriété industrielle du représentant du Requérent ;
- Page wikipédia du 23 décembre 2020 dédiée au Requérent ;
- Notice complète de la marque française « TGVMAX », numéro 4285304 enregistrée le 5 juillet 2016 pour les classes 9, 12, 16, 35, 38, 39, 41 et 43 par la société SNCF MOBILITES qui l'a transmise en totale propriété au Requérent le 22 juillet 2020 (inscription n° 791149 publiée au BOPI 2020-34) ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « TGVMAX », numéro 015626641 enregistrée le 8 juillet 2016 par le Requérent pour les classes 9, 12, 16, 35, 38, 39, 41 et 43 ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 10 novembre 2020 à la requête de la société SNCF sur le contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <montgvmax.fr> ;
- Captures d'écrans du 23 décembre 2020 des pages « Abonnement TGVmax/SNCF » extraites du site web <https://www.sncf.com> ;
- Article « SNCF : premier bilan prometteur pour l'offre « illimitée » TGVMax » paru le 10 avril 2017 sur le site web <https://www.lesechos.fr> ;
- Article « SNCF : La nouvelle offre illimitée TGVMax est-elle un bon plan pour les jeunes ? » paru le 25 janvier 2017 sur le site web <https://www.20minutes.fr> ;
- Article « TGVMax : Un an d'existence, 100 000 abonnés et 4 millions de voyages » paru le 23 janvier 2018 sur le site web <https://www.quotidiendutourisme.com> ;

- Courrier recommandé du 25 novembre 2020 envoyé au Titulaire par le Requérant le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <montgvmax.fr> ;
- Notices complètes de marques « TGVMAX » et TGV » mises en annexes de la mise en demeure.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La Requérente est la société SNCF VOYAGEURS, société anonyme immatriculée sous le n°519 037 584 (cf. extrait k-bis en Annexe 1).

La présente plainte est déposée par son Conseil en Propriété Industrielle, le Cabinet SANTARELLI, qui représente la société SNCF VOYAGEURS en sa qualité de Conseil en Propriété Industrielle (cf. documents en Annexe 2).

La société SNCF VOYAGEURS estime que l'enregistrement du nom de domaine montgvmax.fr par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété Intellectuelle » et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi, suivant l'article

L. 45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques, ainsi qu'il est démontré ci-après.

I. Intérêt à agir de la Requérente

La Requérente propose des services de transport et d'organisation de transport. Elle exploite notamment des services de transport ferroviaire proposés sous les marques Intercités, TER, ou encore TGV (cf. Annexe 3, présentation de SNCF Voyageurs).

Dans le cadre de ses activités, la Requérente propose à ses Clients, depuis janvier 2017, un programme permettant de bénéficier d'offres promotionnelles sur ses trains TGV et Intercités (Annexe 4, extraits du site www.tgvmax.fr).

Ce programme est dénommé TGVMAX, et connaît depuis son lancement un vif engouement (cf. Annexe 5, articles de presse).

La Requérente est propriétaire des marques suivantes couvrant le terme TGVMAX et protégées en France :

- TGVMAX, marque française n°4285304 déposée en juillet 2016,
- TGVMAX, marque de l'UE n°15626641 déposée en juillet 2016.

Les extraits des bases de données correspondantes sont joints en Annexe 6.

La Requérente exploite également plusieurs noms de domaine pour présenter son offre TGVMAX, notamment tgvmax.fr, tgv-max.fr et tgvmax.com, tous enregistrés en 2016 et redirigeant vers la page dédiée du site sncf.com.

La Requérente a été informée que le nom de domaine montgvmax.fr avait été réservé par le Titulaire le 12 juin 2020.

Ce nom de domaine reprend à l'identique le terme TGVMAX, qui correspond aux Marques de la Requérente.

Ce nom de domaine mène actuellement vers un site proposant des abonnements

TGVMax, ainsi que cela a été constaté par huissier le 10 novembre 2020 (Annexe 7).

Considérant ce qui précède, la Requérante justifie d'un intérêt à agir en raison de l'atteinte à ses marques.

II. Motifs de la demande

1. Atteinte à des droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

Comme indiqué précédemment la Requérante justifie de plusieurs enregistrements de marque portant sur le terme TGVMax, programme largement connu auprès du public en France.

TGVMAX est un terme de fantaisie, qui est donc totalement distinctif.

Le nom de domaine montgvmax.fr reprend à l'identique le terme TGVMAX en lui adjoignant simplement le possessif « mon », qui apparait tout à fait secondaire dès lors qu'il qualifie le terme TGVMAX. Ce terme (ou son équivalent anglais « MY » est d'ailleurs très souvent utilisé dans les stratégies marketing, les programmes de fidélité, etc.

Il ne peut dès lors être sérieusement contesté que le nom de domaine montgvmax.fr est similaire aux marques couvrant le terme TGVMAX et appartenant à la Requérante, au point de pouvoir créer un risque de confusion au sens de l'article L. 713-2, 2° du Code de la propriété intellectuelle.

Par conséquent le nom de domaine montgvmax.fr porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

2. Absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine.

Après levée de l'anonymat par l'Afnic, le Titulaire est : Monsieur [prénom nom adresse postale].

La Requérante n'a à aucun moment autorisé le Titulaire, qu'elle ne connaît pas, à enregistrer le nom de domaine montgvmax.fr.

Elle ne l'a pas davantage autorisé à commercialiser les abonnements TGVMAX.

À notre connaissance, le Titulaire, suivant l'article R. 20-44-46 alinéa 1er du Code des Postes et Communications Electroniques :

- n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté,*
- ne fait pas un usage non commercial du nom de domaine montgvmax.fr sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation du nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.*

L'absence d'intérêt légitime du Titulaire ne peut être sérieusement discutée.

3. La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine.

Selon l'article R. 20-44-46 alinéa 2 du CPCE :

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 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.

En l'espèce, le seul enregistrement de ce nom de domaine reprenant à l'identique les Marques de la Requérante, dans une structure laissant à penser qu'il peut s'agir d'une adresse « officielle » porte atteinte aux droits de la Requérante puisqu'il est destiné, à l'évidence, à créer une confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le site attaché au nom de domaine montgvmax.fr laisse en effet croire que le titulaire est autorisé à commercialiser les abonnements TGVMAX alors qu'il n'en est rien.

D'ailleurs, les offres figurant sur le site montgvmax.fr ne correspondent pas aux abonnements proposés par la Requérante (et disponibles ici : <https://www.tgvmax.fr/VSC/fr-FR/personalInfo>). Il y a en outre plusieurs incohérences ou fausses informations sur le site montgvmax.fr, notamment :

- « TGVMax est un service proposé depuis une dizaine d'années maintenant par la SNCF », alors que cet abonnement est proposé depuis janvier 2017 ;
- Les différentes formules proposées (onglet « nos offres ») sur une semaine / un mois / trois mois, ne correspondent pas davantage à une offre existant dans l'abonnement TGVMAX proposé par la Requérante.
- Enfin le site montgvmax.fr utilise l'argumentaire suivant (onglet « le bon plan ») : « Le principal avantage de passer par notre service au lieu de commander directement sur le site de la SNCF est bien entendu le prix que nous proposons, qui est hyper compétitif et très économe, s'adaptant à tous les voyageurs », alors qu'il n'existe pas d'abonnement autre que celui proposé par la Requérante.

Le Titulaire n'a d'ailleurs pas donné suite à un courrier de mise en demeure adressé par la Requérante le 25 novembre dernier (Annexe 8).

La preuve de la mauvaise foi est dès lors rapportée et ne peut être sérieusement contestée.

Considérant ce qui précède, la Requérante demande par les présentes le transfert à son profit du nom de domaine montgvmax.fr, ainsi que cela est prévu à l'article L. 45-6 du CPCE.

Pour la société SNCF VOYAGEURS,
Cabinet SANTARELLI
[prénom nom]
Conseil en Propriété Industrielle n°[numéro].».

Le Requérant 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

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ». Or, le Collège constate que le Requêteur lui soumet une partie de ses pièces par simples citations ou par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requêteur

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

- La marque française « TGVMAX », numéro 4285304 enregistrée le 5 juillet 2016 pour les classes 9, 12, 16, 35, 38, 39, 41 et 43 ;
- La marque de l'Union européenne « TGVMAX », numéro 015626641 enregistrée le 8 juillet 2016 pour les classes 9, 12, 16, 35, 38, 39, 41 et 43.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur

Le Collège constate que le nom de domaine <montgvmax.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure du Requêteur « TGVMAX », numéro 015626641 enregistrée le 8 juillet 2016 pour les classes 9, 12, 16, 35, 38, 39, 41 et 43 car il est composé du terme « TGVMAX », reprise intégrale de la marque du Requêteur et de l'adjectif possessif « mon ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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 Requêteur, la société SNCF VOYAGEURS, est notamment propriétaire de la marque l'Union européenne antérieure du Requêteur « TGVMAX », numéro 015626641 enregistrée le 8 juillet 2016 pour les classes 9, 12, 16, 35, 38, 39, 41

et 43 ;

- Le Requérant propose à ses clients, depuis janvier 2017, dans le cadre de ses services de transport ferroviaire, le programme d'offres promotionnelles sur ses trains TGV et Intercités sous sa marque « TGVMAX »;
- Présenté et proposé sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <tgvmx.fr>, ce programme est largement connu auprès du public en France avec 100 000 abonnés et 4 millions de voyages au bout d'un an d'existence ;
- Le nom de domaine <montgvmx.fr> reprend à l'identique la marque antérieure « TGVMAX » du Requérant précédée de l'adjectif possessif « mon » très souvent utilisé dans les stratégies marketing, les programmes de fidélité ;
- Le Requérant précise n'avoir aucune relation avec le Titulaire qui ne détient aucune autorisation pour commercialiser ses offres, faire usage de ses marques et enregistrer le nom de domaine <montgvmx.fr> ;
- Le nom de domaine <montgvmx.fr> est utilisé pour renvoyer vers un site :
 - Commercialisant des abonnements TGVMax, alors qu'il ne dispose d'aucune autorisation du Requérant ;
 - Présentant des offres « TGVMax » ne correspondant pas aux abonnements proposés par le Requérant sous sa marque « TGVMAX » tout en utilisant l'argumentaire suivant dans son onglet « *le bon plan* » : « *Le principal avantage de passer par notre service au lieu de commander directement sur le site de la SNCF est bien entendu le prix que nous proposons, qui est hyper compétitif et très économe, s'adaptant à tous les voyageurs* », alors qu'il n'existe pas d'abonnement autre que celui proposé par le Requérant ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <montgvmx.fr> dans le but de profiter de la renommée du programme du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du public avec intention de le tromper.

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 <montgvmx.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 <montgvmx.fr> au profit du Requérant, la société SNCF VOYAGEURS.

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 février 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

