

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

passnavigo.fr

Demande n° FR-2022-02750



# I. Informations générales

## i. Sur les parties au litige

Le Requérant : L'établissement public ILE-DE-FRANCE MOBILITES

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

## ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : passnavigo.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 02 mars 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 02 mars 2023

Bureau d'enregistrement : OVH

# II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 mars 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 :

- 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 01 avril 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 01 avril 2022.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 avril 2022.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <passnavigo.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 Requéran 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 Requéran indique que :

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

« 1. IDENTIFICATION DES PARTIES

1.1. Le nom de domaine litigieux

La présente plainte vise le nom de domaine <passnavigo.fr> [Pièce n°1].

1.2. La Requéran

Ile-de-France Mobilités est un établissement public administratif en charge de l'organisation des transports de la région Île-de-France (Numéro d'identifiant SIREN 287500078) représenté par Monsieur X., Directeur général, dûment habilité aux présentes par la délibération n°2016/302 modifiée du 13 juillet 2016.

Les informations relatives à la Requéran sont les suivantes :

Adresse : [...]

Téléphone : Tél : [...]

Mail : [...]

1.3. Le Défendeur

Selon la base Whois, le nom de domaine est enregistré de manière anonyme et son accès est restreint.

Nous n'avons aucune information relative au Défendeur.

1.4. Le Bureau d'enregistrement

Selon la base Whois, le nom de domaine litigieux a été enregistré par OVH.

Les informations relatives au Bureau d'enregistrement sont les suivantes :

Nom : OVH

Adresse : [...]

Téléphone : [...]

E-mail : [...]

2. PLAINTÉ

Nous sommes les conseils de la société Ile-de-France Mobilités (ci-après « la Requéran »).

La Requéran a constaté que le nom de domaine <passnavigo.fr> a été réservé le 2 mars 2022 de manière anonyme, son accès étant restreint (ci-après « le Défendeur ») [Pièce 1] alors qu'il correspond à plusieurs de ses droits antérieurs, notamment ses marques NAVIGO [Pièce 2] et ses noms de domaine <navigo.eu> et <navigo.fr> [Pièce 3].

Notre cliente sollicite donc le transfert de ce nom de domaine <passnavigo.fr> à son profit, au terme de la présente demande. Tel qu'il sera démontré ci-après, la Requéran justifie d'une recevabilité et d'un intérêt légitime à agir contre ce nom de domaine (2.1) enregistré par le Défendeur en violation de ses droits et en parfaite mauvaise foi (2.2).

2.1. Recevabilité et intérêt à agir de la demande de la Requéran

Ile-de-France Mobilités (précédemment connu sous le nom « Syndicat des Transports d'Île-

de-France ») est un établissement public administratif sui generis agissant en qualité d'autorité organisatrice des transports en Île-de-France [Pièce 44]. Cette entité est inscrite au registre du commerce et des sociétés français sous le numéro 287 500 078 et a pour mission d'organiser, de décider, d'investir et d'innover pour améliorer la mobilité et le service rendu aux voyageurs. Elle dispose pour ces différentes missions d'un budget de fonctionnement de 10 milliards d'euros.

Comme le montre la Pièce 5, Ile-de-France Mobilités est bien établie en France et est donc recevable à demander le transfert des noms de domaines en « .fr » à son profit conformément à l'article L.45-3 du Code des postes et des communications électroniques (Article L.45-3 du Code des postes et des communications électroniques :

« 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 »).

En outre, dans le cadre de ses activités liées au transport dans la région Ile-de-France, la Requérante a notamment enregistré plusieurs marques françaises NAVIGO (sous forme verbales et semi-figuratives) et noms de domaine, parmi lesquels :

i. La marque verbale française suivante [Pièce 22] : la marque « NAVIGO » n°4266294 déposée le 20 avril 2016 pour des produits et services en classes 9, 12, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 ;

Il faut noter que, sur le registre des marques françaises, cette marque est toujours au nom du Syndicat des Transports d'Île-de-France, ancienne dénomination de la Requérante, l'inscription de la mise à jour des données du titulaire étant en cours. Toutefois, le numéro d'immatriculation du titulaire de la marque au registre du commerce et des sociétés correspond à celui de la Requérante, ce qui montre, si besoin en était, qu'il s'agit bien de la même entité.

ii. Les noms de domaine <navigo.fr> enregistré le 23 mai 2006 et <navigo.eu> enregistré le 3 juillet 2006 [Pièce 3].

Cette marque est largement exploitée pour désigner le titre de transport utilisable en région Ile-de-France qui se décline en plusieurs forfaits comme Navigo Liberté+, forfait Navigo annuel, forfait Navigo Mois, forfait Navigo annuel tarification senior, Navigo gratuité, forfait Navigo Solidarité 75% mois [Pièce 6].

En outre, ce titre de transports se décline sur plusieurs supports parmi lesquels le ticket carton, le sms et le passe Navigo [Pièce 7]. Le « passe Navigo » est une carte de transport qui doit être présentée par l'utilisateur au moment de son passage sur la borne d'entrée. Ce passe doit être rechargé par son titulaire en fonction de l'échéance de son forfait. Il est important de noter que parmi les moyens de rechargement de ce titre de transport, il est notamment possible de le faire directement en ligne via son espace utilisateur.

<https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/decouvrir-les-services-sur-android/commentconsulter-et-recharger-un-passe-navigo-avec-mon-telephone>

Le nom de domaine litigieux reproduit, de manière identique, la marque française précitée NAVIGO n°4266294, ainsi que ses noms de domaine <navigo.eu> et <navigo.fr> et le nom du titre de transport « Passe Navigo » fréquemment utilisé par les utilisateurs des transports en commun d'Île-De-France Mobilités. Ainsi qu'il sera démontré ci-après, cette grande similarité est de nature à créer un risque de confusion élevé dans l'esprit du public avec les droits antérieurs de la Requérante et porte donc atteinte à ces droits (cf. § 2.2.1).

Au regard de l'article L. 45-6 du Code des postes et communications électroniques et des décisions antérieures de l'AFNIC, il est en effet constant que le requérant dispose d'un intérêt à agir s'il détient une marque et/ou un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire au nom de domaine litigieux.

Ainsi, par exemple, il a été considéré que le titulaire de la marque CREDIT AGRICOLE et du nom de domaine <credit-agricole.fr> avait un intérêt à agir contre le déposant du nom de domaine <crediagricole.fr>. (Décision AFNIC – FR-2012-00019 credi-agricole.fr – Pièce 8)

En outre, la réservation du nom de domaine <passnavigo.fr> n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la part de la Requêteurante.

La requêteurante a fait le choix du dépôt de la plainte Syreli dans la mesure où cette procédure lui offre l'opportunité d'obtenir par le transfert la titularité de ce nom de domaine. Si la Requêteurante met en place un back-order pour enregistrer le nom de domaine à son nom lorsqu'il tombera dans le domaine public, il existe un risque qu'il soit à nouveau enregistré par un tiers de mauvaise foi et exploité dans le cadre d'une escroquerie. La Requêteurante a donc pris la décision d'introduire la présente demande pour se prémunir, ainsi que les usagers, d'un tel risque.

Ce risque est d'autant moins théorique que la Requêteurante a d'ores et déjà été confrontée à plusieurs situations de cybersquatting après l'annonce de la mise en place d'une plateforme permettant le dédommagement des usagers détenant un passe Navigo. La Requêteurante avait dû à cette occasion initier des pliantes Syreli à l'encontre des noms de domaine <monremboursementnavigo.com>, <remboursement-navigo.com>, <api-mondedommagementnavigo.com>, <mondedommagementnavigo.org> et <remboursementnavigo.com> dans un souci d'efficacité et dans l'intérêt des usagers.

Dès lors, il ne fait aucun doute que la Requêteurante a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté dont elle sollicite le transfert à son profit.

## 2.2. Violation des droits de la Requêteurante

Il est ici rappelé qu'en application de l'article L45-2 du code de postes et des communications électroniques, « 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. »

### 2.2.1. L'atteinte aux droits de la Requêteurante

Le nom de domaine <passnavigo.fr> a été réservé le 2 mars 2022 et porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requêteurante, à savoir sa marque et ses noms de domaine précités.

En particulier, le nom de domaine contesté est composé de deux termes « PASS » et « NAVIGO ».

Le nom de domaine litigieux est hautement similaire à la marque française NAVIGO n° 4266294 de la Requêteurante [Pièce 2] dans la mesure où il reprend à l'identique cette marque en l'associant uniquement au terme descriptif « PASS » qui est défini comme une carte permettant d'accéder à certains lieux (v. notamment

<https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pass/#:~:text=Anglicisme%20du%20mot%20passe%20qui,obligatoire%20pour%20visiter%20les%20mus%C3%A9es.>)

Or, il est de jurisprudence constante que le simple ajout d'un terme descriptif ou générique à une marque ne permet pas d'éviter le risque de confusion.

Par exemple, il a été considéré que le nom de domaine <auchan-online.fr> était susceptible d'être confondu avec la marque AUCHAN car il reprend d'une part la marque AUCHAN et d'autre part le terme « online » faisant référence à des services et/ou produits en ligne, activité proposée par le Requêteurant. (Décision AFNIC – FR-00157 – auchan-online.fr – Pièce 9)

De même, le Collège a considéré que le nom de domaine <hypermarche-leclerc.fr> était susceptible d'être confondu avec la marque LECLERC car il reprend d'une part la marque LECLERC et d'autre part le terme « hypermarché » faisant référence à l'activité du Requêteurant. (Décision AFNIC – FR-00129 – hypermarche-leclerc.fr – Pièce 10)

En l'espèce, l'association du terme « PASS » avec la marque « NAVIGO » conforte encore davantage le risque de confusion avec la Requêteurante. En effet, le choix du terme « Pass » n'est pas anodin, puisqu'il s'agit, comme évoqué précédemment, du nom employé par la Requêteurante pour désigner un des supports des titres de transports achetés par les usagers des transports en commun en Ile-de-France (voir pièce 7). Il est donc à craindre que les tiers usagers fassent l'amalgame de ce nom de domaine <passnavigo.fr> avec la Requêteurante et imaginent que celui-ci lui appartient.

Le nom de domaine du Défendeur est également fortement similaire aux noms de domaine de la Requérante <navigo.fr> enregistré le 23 mai 2006 et <navigo.eu> enregistré le 3 juillet 2006 du fait de la reprise de leur seul élément « NAVIGO » et de son association avec le terme descriptif « PASS ».

Les signes en cause sont donc fortement similaires et par conséquent de nature à insinuer un risque élevé de confusion dans l'esprit du public. L'internaute ne peut ainsi que confondre les signes de la Requérante avec le nom de domaine contesté.

Le nom de domaine contesté porte donc manifestement atteinte aux droits antérieurs de Ile-de-France Mobilités, en raison de la similarité des signes en présence.

#### 2.2.2. L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux

A la connaissance de la Requérante, le Défendeur n'a aucun droit de marque sur l'expression « PASS NAVIGO » ainsi qu'il ressort d'une recherche des marques enregistrées effectuées sur les termes « PASS » et « NAVIGO » (attachés, séparés et séparés par un tiret). [Pièce 81]. Le nom de domaine litigieux « passnavigo.fr » ayant été réservé de manière anonyme, la recherche a été faite sans préciser le nom du demandeur mais uniquement sur le nom de la marque.

A la connaissance de la Requérante, le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination

« PASSNAVIGO » que ce soit à titre de nom commercial ou de dénomination sociale [Pièce 12].

Le Défendeur n'a au demeurant jamais été autorisé par la Requérante à réserver le nom de domaine litigieux alors qu'il est quasi identique à ses marque et noms de domaine antérieurs. De plus, s'agissant de la notion d'intérêt légitime du titulaire, l'article R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques la définit comme le fait :

- (i) 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 ;
- (ii) d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- (iii) 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.

En l'espèce, le Défendeur ne correspond à aucune des trois situations précédemment mentionnées :

(i) Celui-ci ne présente aucune offre de biens ni de services via le nom de domaine litigieux comme le montre l'impression écran ci-dessous

[Capture d'écran]

<http://passnavigo.fr/>

(ii) A la connaissance de la Requérante, aucune entité ni personne physique ne porte le nom de « PASSNAVIGO » comme le montre notamment la recherche de sociétés conduite par la Requérante [Pièce 12].

(iii) Et enfin, la réservation de ce nom de domaine est faite de mauvaise foi dans l'intention de le vendre à la Requérante en vue d'en obtenir un bon prix comme il sera détaillé ci-après.

Le Défendeur n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine <passnavigo.fr> contesté.

#### 2.2.3. Un enregistrement et un usage de mauvaise foi du nom de domaine

L'article R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques dispose notamment que la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux sera caractérisée dans les hypothèses suivantes :

- « 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. »

Comme détaillé précédemment, Ile-de-France Mobilités est un établissement public sui generis qui est l'unique entité en Ile-de-France ayant pour mission d'organiser le transport Ile-de-France. La marque phare exploitée par cette entité dans le cadre de sa mission est la marque NAVIGO.

On constate que le nom de domaine <passnavigo.fr> pour sa part renvoie sur une page parking contenant 3 encarts qui divergent suivant l'ordinateur à partir duquel il est consulté. Toutefois, comme le montre l'exemple suivant, la Requérante remarque que ces encarts sont souvent liés au domaine des transports, renforçant le risque de confusion et d'association du nom de domaine avec la Requérante.

En outre, le titulaire propose, en bas de la page du site internet, de vendre le nom de domaine litigieux pour la somme de 50 000 €.

[Capture d'écran]

<http://passnavigo.fr/>

Il est difficile d'imaginer une raison de bonne foi pour l'enregistrement du nom de domaine par le Défendeur et sa tentative de le revendre pour une somme non négligeable de 50 000 €, compte tenu de la notoriété de la marque NAVIGO, de la connaissance effective du « passe navigo » par le Défendeur (le prix de rachat est la preuve de cette connaissance du Défendeur), et de la reconnaissance explicite par le Défendeur du potentiel de détournement du trafic Internet en créant un risque de confusion.

Il apparaît évident que le Défendeur n'a pas dans l'intention d'utiliser le nom de domaine litigieux pour commercialiser des produits ou fournir des services à des tiers en toute bonne foi mais qu'il l'a enregistré de mauvaise foi avec pour seul objectif de le vendre à grands frais à la Requérante, seule entité légitime à détenir un tel nom de domaine en France.

Cette mauvaise foi est d'autant plus manifeste que la Requérante communique très largement sur le « passe Navigo » sur son site internet (voir pièce 7), ce que le Défendeur ne pouvait ignorer.

Il est par conséquent évident que le Défendeur a enregistré le nom de domaine dans le but de le vendre à la Requérante (car ce nom de domaine présente un intérêt particulier pour elle, ce que le Défendeur ne peut ignorer) pour une contrepartie monétaire supérieure à ses dépenses directement liées au nom de domaine, ce qui constitue une preuve de l'enregistrement et de l'utilisation d'un nom de domaine de mauvaise foi.

Dans des situations similaires, le Collège a d'ailleurs décidé que le titulaire de l'enregistrement du nom de domaine <publicisgroup.fr> avait enregistré ce nom de domaine principalement en vue de le vendre au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement (titulaire des marques « PUBLICIS »). (Décision AFNIC - FR-2018-01622 publicisgroup.fr – Pièce 13)

Il apparaît en conséquence que la réservation du nom de domaine <passnavigo.fr> contrevient aux dispositions de l'article L 45-2 du Code des postes et des communications électroniques. Il porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante sur sa marque et ses noms de domaine précités, le Défendeur ne justifiant d'aucun intérêt légitime et n'agissant manifestement pas de bonne foi.

C'est pourquoi, la Requérante demande le transfert à son profit, du nom de domaine <passnavigo.fr>.

Bordereau des Pièces

Pièce 1. Whois du nom de domaine <passnavigo.fr>

Pièce 2. Marque verbale française « Navigo » No.

Pièce 3. Whois des noms de domaine <navigo.fr > et <navigo.eu>

Pièce 4. Article L. 1241-1 du Code des transports

Pièce 5. Fiche SIRENE d'Ile-de-France Mobilités

Pièce 6. Détail des titres de transport Navigo

Pièce 7. Présentation du Pass Navigo

Pièce 8. Recherche des marques enregistrées sur le signe PASS NAVIGO

Pièce 9. Décision AFNIC – FR-2012-00019 credi-agricole.fr

Pièce 10. Décision AFNIC – FR-00157 – auchan-online.fr

Pièce 11. Décision AFNIC – FR-00129 – hypermarche-leclerc.fr

Pièce 12. Recherche sur le signe PASSNAVIGO sur Infogreffe

Pièce 13. Décision AFNIC - FR-2018-01622 – publicisgroup.fr. ».

Le Requérant a demandé à titre principal la transmission du nom de domaine et à titre subsidiaire sa suppression.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 01 avril 2022.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

« Madame , Monsieur,

Bonjour,

J'ignorais la législation quand à ce nom de domaine, j'en demande dès aujourd'hui sa suppression. Il aurait toutefois été préférable de prendre contact avec moi afin de régler ce problème plus simplement,

Excellente journée à vous,

Bien cordialement, ».

## 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. 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 Requéant lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

## **ii. L'intérêt à agir du Requéant**

Au regard du certificat d'enregistrement de la marque « NAVIGO » (pièce n°2), des extraits de base Whois (pièce n°3) et de la situation au répertoire SIRENE (pièce n°5) fournis par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <passnavigo.fr> est :

- Similaire à la marque verbale française « NAVIGO » numéro 4266294 enregistrée le 20 avril 2016, pour les classes 9, 12, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 par le Requéant ;
- Similaire aux noms de domaine du Requéant et notamment :
  - <navigo.fr> enregistré le 23 mai 2006 ;
  - <navigo.eu> enregistré le 03 juillet 2006 ;
- Quasi-identique au nom du titre de transport en Île-de-France « Passe Navigo » réservé aux personnes résidant ou travaillant en Île-de-France.

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

## **iii. L'accord du Titulaire**

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *J'ignorais la législation quand à ce nom de domaine, j'en demande dès aujourd'hui sa suppression* » n'avait pas exprimé d'accord explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requéant à savoir la transmission du nom de domaine <passnavigo.fr>.

Par conséquent, le Collège a poursuivi l'examen du dossier.

## **iv. 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 <passnavigo.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « NAVIGO » numéro 4266294 enregistrée le 20 avril 2016 par le Requéant, pour les classes 9, 12, 16, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, car il est composé de la marque « NAVIGO », reprise dans son intégralité, précédée du terme anglais « pass » désignant en français une carte d'accès. Outre cette similarité avec la marque antérieure du Requéant, le nom de domaine est quasi-identique au nom donné au titre de transport de l'île-de-France à savoir « Passe Navigo ».

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 l'absence d'intérêt légitime du Titulaire**

Le Collège constate que :

- Les recherches effectuées sur le terme « PASSNAVIGO » dans les bases Infogreffe et Compumark, ne permettent d'identifier ni entreprise ni marque en lien avec ledit terme (*Pièces n°8 et 12*);
- Selon le Requêteur, le Titulaire ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <passnavigo.fr>.

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

Le Collège constate que :

- Le Requêteur, l'établissement public « Ile-de-France Mobilités », est l'autorité compétente pour organiser les services de transport public de personnes pour la région Ile-de-France ; (*Pièce n°4*) ;
- Le Requêteur est notamment titulaire de la marque française antérieure « NAVIGO » numéro 4266294, enregistrée le 20 avril 2016, exploitée pour les produits et services de « distributeurs automatiques de tickets et de cartes magnétiques, de cartes à puce, de cartes de circulation sur les réseaux de transport codées, de cartes et badges etc. » (*Pièce n°2*) ;
- Le Requêteur est également titulaire des noms de domaine antérieurs <navigo.eu> enregistré le 03 juillet 2006 et <navigo.fr> enregistré le 23 mai 2006 (*Pièce n°3*) ;
- Le Requêteur, dans le cadre de son activité, présente sur son site web le titre de transport « Passe Navigo » permettant de donner accès à toutes les mobilités en Île-de-France (*Pièce n°7*) ;
- Le nom de domaine <passnavigo.fr> enregistré le 02 mars 2022 (*Pièce n°1*) est composé des droits antérieurs du Requêteur sur le terme « NAVIGO » aussi bien en tant que marque que nom de domaine, précédés du terme anglais « pass » désignant en français « une carte d'accès », produit protégé par la marque « NAVIGO » du Requêteur ;
- La page d'écran fournie par le Requêteur montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <passnavigo.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requêteur. On peut citer à titre d'exemple les liens « Traintickets », « Transport Service Nearby » etc. ; en outre la page parking mentionne un prix de vente du nom de domaine à 50 000 euros.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire, en choisissant d'accoler le terme anglais « pass » à la marque « NAVIGO » du Requêteur, ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs de ce dernier et avait enregistré le nom de domaine <passnavigo.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <passnavigo.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 <passnavigo.fr> au profit du Requérant, l'établissement public Île-de-France Mobilités.

## 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 9 mai 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

