

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

navigoetudiant.fr

Demande n° FR-2022-03081



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

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

Le Titulaire du nom de domaine : La société NAVIGO ETUDIANT

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : navigoetudiant.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 avril 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 28 avril 2023

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 novembre 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 15 décembre 2022.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 décembre 2022.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 janvier 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

[Citation complète de l'argumentation sans les visuels ni notes de bas de page]

« 1. IDENTIFICATION DES PARTIES

1.1. Le nom de domaine litigieux

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

1.2. La Requérante

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

Les informations relatives à la Requérante sont les suivantes : Adresse : 39 bis-41 rue de Châteaudun, 75009 Paris - Téléphone : 01-47-53-28-00 Mail : contact@iledefrance-mobilites.fr

1.3. Le Défendeur

Selon la base Whois, le nom de domaine est enregistré au nom de l'entité Navigo Etudiant, localisée au 10 Rue Davis, 47510 à Agen (France). Mais aucune entité ne semble être immatriculée en France sous cette dénomination sociale et à cette adresse.

Les informations fournies par le Défendeur sur son identité sont donc erronées. [Pièce 2]

1.4. Le Bureau d'enregistrement

Selon la base Whois, le nom de domaine litigieux a été enregistré par EPAG Domainservices GmbH.

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

Nom : EPAG Domainservices GmbH

Adresse : Niebuhrstraße 16b, 53113 BONN (Allemagne)

Fax : +49 228 3296849

E-mail : info@epag.de

2. PLAINTÉ

Nous sommes les conseils de la société Ile-de-France Mobilités (ci-après « la Requérante »). La Requérante a constaté que le nom de domaine <navigoetudiant.fr> a été réservé le 28 avril 2022 au nom d'une fausse entité « Navigo Etudiant » (ci-après « le Défendeur ») [Pièce 1] alors qu'il correspond à plusieurs de ses droits antérieurs, notamment sa marque NAVIGO [Pièce 3] ou encore sa marque verbale française Navigo étudiant [Pièce 4] et ses noms de domaine <navigo.eu> et <navigo.fr> [Pièce 5].

Notre cliente sollicite donc le transfert de ce nom de domaine <navigoetudiant.fr> à son profit, au terme de la présente demande. Tel qu'il sera démontré ci-après, la Requérante 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 Requérante

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 6]. 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 6, Ile-de-France Mobilités est bien établie en France et est donc recevable à enregistrer et 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. 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 seules ou en association (sous forme verbales et semi-figuratives) et noms de domaine contenant ce signe, parmi lesquels :

i. La marque verbale française suivante [Pièce 3]: 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 ;

ii. La marque verbale française [Pièce 4] Navigo étudiant n° 4077956 déposée le 21 mars 2014 pour les produits et services en classes 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 et 45 ;

Vous notez que, sur le registre des marques françaises, l'inscription de changement de nom du titulaire de ces marques a été dûment réalisés le 13 septembre 2022. Les données sont désormais à jour et le titulaire de ces marques est la société ILE-DE-FRANCE MOBILITES.

iii. Les noms de domaine <navigo.fr> enregistré le 23 mai 2006 et <navigo.eu> enregistré le 3 juillet 2006 [Pièce 5].

Ces marques sont d'ailleurs largement exploitées pour désigner le titre de transport utilisable en région Ile-de-France qui se décline en plusieurs forfaits notamment comme Navigo Liberté+, forfait Navigo annuel, forfait Navigo Mois, forfait Navigo annuel tarification senior, Navigo gratuité, forfait Navigo Solidarité 75% mois mais aussi le forfait Navigo Imagine R pour les moins de 26 ans également intitulé le « forfait Etudiants » [Pièce 7].

Le nom de domaine litigieux reproduit, de manière identique et dans son intégralité, la marque française de la Requérante, Navigo étudiant N° 4077956 et, il reprend sa marque française NAVIGO n°4266294 dans son intégralité, ainsi que ses noms de domaine <navigo.eu> et <navigo.fr> associés au terme descriptif « étudiant » utilisé également par la Requérante pour désigner une des catégories de forfait Navigo. 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. § 2.1.1).

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 AUCHAN avait un intérêt à agir contre le déposant du nom de domaine <auchan-hypermarché.fr>.

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

Il est important de préciser que la Requérante a obtenu, suite au dépôt le 20 mai 2022 d'une requête à fins de mesures conservatoires auprès du Tribunal Judiciaire de Paris, une décision favorable ordonnant le blocage du site <navigoetudiant.fr> pour une période de 3 mois. Une décision que l'AFNIC a d'ailleurs exécuté le 31 mai 2022 [Pièces 9 et 10]. Il est donc logique que la Requérante demande, dans le cadre de la présente plainte Syreli, le transfert à son profit du nom de domaine réservé et exploité de manière litigieuse par le Défendeur. Par email en date du 5 septembre 2022, la Requérante a reçu, une notification confirmant

le déblocage du nom de domaine <navigoetudiant.fr> intervenant à l'échéance du délai de 3 mois. [Pièce 11].

Il doit être noté que la Requérante a tenté de déposer une première plainte SYRELI à l'encontre du nom de domaine litigieux en date du 15/06/2022. Cette dernière n'a pas abouti au motif qu'un dossier SYRELI ne peut être déposé qu'à l'encontre d'un nom de domaine actif. Or, le nom de domaine litigieux étant bloqué suite à l'ordonnance sur requête, il n'était plus actif.

Le nom de domaine litigieux ayant désormais été déblocé et est donc actif, la présente plainte peut alors être valablement déposée. Pour ces motifs, la Requérante demande le transfert à son profit du nom de domaine réservé de manière litigieuse par le Défendeur.

La Requérante a d'ailleurs 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 pass Navigo. La Requérante avait dû à cette occasion initier des plaintes Syreli à l'encontre des noms de domaine <monremboursementnavigo.com>, <remboursement-navigo.com>, <apimondedommageementnavigo.com>, <mondedommageementnavigo.org> et <remboursementnavigo.com> dans un souci d'efficacité et dans l'intérêt des usagers.

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

2.1. Violation des droits de la Requérante

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. »

2.1.1. L'atteinte aux droits de la Requérante

Le nom de domaine <navigoetudiant.fr> a été réservé le 28 avril 2022 et porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requérante, à savoir ses marques et ses noms de domaine précités.

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

En tout état de cause le nom de domaine litigieux est identique à la marque antérieure, Navigo

Etudiant N°4077956 [Pièce 4] de la Requérante dans la mesure où il reprend à l'identique et dans son intégralité cette dernière.

Le nom de domaine litigieux est également hautement similaire à la marque française NAVIGO n° 4266294 de la Requérante [Pièce 2] dans la mesure où il reprend à l'identique cette marque en l'associant uniquement au terme descriptif « ETUDIANT » qui définit la catégorie à laquelle le forfait Navigo appartient (v. notamment <https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/forfaitimagine-r-etudiant>).

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 Requérant.

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 Requérant.

En l'espèce, le choix du terme « étudiant » n'est pas anodin, puisqu'il existe effectivement

un abonnement au forfait Navigo dont les étudiants sont les seuls destinataires [Pièce 7]. Il est donc à craindre que les usagers étudiants fassent l'amalgame de ce nom de domaine <navigoetudiant.fr> avec la Requérante 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 « ETUDIANT ».

Les signes en cause sont donc identiques ou à tout le moins 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 marques et noms de domaine antérieurs de la Requérante avec le nom de domaine contesté.

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

2.1.2. 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

« NAVIGO ETUDIANT » ainsi qu'il ressort d'une recherche des marques enregistrées effectuées sur les termes « NAVIGO » et « ETUDIANT » (attachés, séparés et séparés par un tiret) [Pièce 14]. Le nom de domaine litigieux <navigoetudiant.fr> ayant été réservé au nom de la société française Navigo Etudiant, la recherche a été faite en France au nom du demandeur (NAVIGO ETUDIANT) et uniquement sur le nom de la marque.

En outre, la Requérante a recherché sur le registre du commerce et des sociétés français les sociétés dont la dénomination sociale et l'enseigne serait « Navigo Etudiant », recherche qui montre qu'il n'existe aucune société portant cette dénomination sociale ou enseigne en France. [Pièce 2] A la connaissance de la Requérante, le Défendeur ne détient donc aucun droit sur la dénomination « NAVIGO ETUDIANT » que ce soit à titre de nom commercial ou de dénomination sociale.

Le Défendeur n'a au demeurant jamais été autorisé par la Requérante à réserver le nom de domaine litigieux alors qu'il est identique et fortement similaire 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.

Si le site internet <https://navigoetudiant.fr/> est, à ce jour, inaccessible (comme démontré ci-après), nous avons donc mis en évidence, en mai 2022, dans la première plainte que nous avons tenté de déposer, l'exploitation frauduleuse sur la base du constat d'huissier [Pièce 16] réalisé le 4 mai 2022, soit antérieurement à la date de blocage du site internet intervenu le 31 mai 2022, ainsi qu'à son inaccessibilité. Ces pièces montrent en particulier que le site internet litigieux proposait à la vente un abonnement « Navigo » pour un prix de 80 € au lieu de 350 € par an et ce au nom de la Requérante : [captures d'écrans]

Or :

- A la connaissance de la Requérante, aucune entité ni personne physique ne porte le nom de « NAVIGO ETUDIANT » comme le montre notamment la recherche de sociétés conduite par la Requérante [Pièce 2].

- Même si le Défendeur utilisait effectivement le nom de domaine litigieux afin de proposer à la vente des services d'abonnement annuel de transports en Ile-De-France (dit «

abonnement NAVIGO ») pour un montant de 80 € au lieu de 350 €, ceux-ci étaient proposés dans l'intention de tromper le consommateur puisqu'ils ne proviennent pas de la Requérante, seule habilitée à proposer ce type d'abonnement aux usagers. Le Défendeur n'a donc aucun intérêt légitime à être titulaire du nom de domaine <navigoetudiant.fr> contesté.

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

A titre préliminaire, la Requérante souhaite souligner que le nom de domaine <navigoetudiant.fr> n'est plus, à date, accessible et est considéré comme n'étant pas sécurisé. En effet, au jour du dépôt de la présente plainte, le site n'est pas accessible comme le démontre la capture d'écran ci-dessous [Pièce 15]. Par ailleurs, la situation du Défendeur ne correspond à aucune des situations visées par l'article R.20-44-46 du Code des postes et communications électroniques ci-dessus mentionné qui justifieraient un quelconque intérêt légitime à la réservation du nom de domaine. [capture d'écran]

Par ailleurs, 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.

Force est de constater qu'à la date du dépôt de la présente plainte le site internet litigieux n'est plus actif. Toutefois, ce site internet <navigoetudiant.fr> cherchait manifestement à apparaître comme le site officiel mis en œuvre par Ile-de-France Mobilités.

Outre la reproduction des Marques d'Ile-de-France Mobilités (en plus de la marque NAVIGO), cette usurpation ressortait tout particulièrement des éléments suivants :

- la reproduction de la charte graphique d'Ile-de-France Mobilités :

Le site litigieux ne s'était pas contenté de reproduire les Marques d'Ile-De-France Mobilités, celui-ci avait également et consciencieusement repris la charte graphique telle qu'elle apparaît sur le site internet d'Ile-De-France Mobilités (<https://www.iledefrance-mobilites.fr/>) afin que les usagers pensent légitimement qu'il s'agit d'un site officiel ou à tout le moins partenaire d'Ile-DeFrance Mobilités ;

[capture d'écran]

- la reproduction d'une vidéo YouTube créée et mise en ligne par Ile-De-France Mobilités

(<https://www.youtube.com/watch?v=HQUAjx6Wpko>)

Cette vidéo expliquait aux usagers l'étendue des services proposés par l'abonnement NAVIGO en reprenant les Marques d'Ile-de-France Mobilités et en détaillant de quoi est composé l'ensemble du réseau de transports francilien accessible grâce à cet abonnement ;

;

[capture d'écran]

- la justification de la réduction de l'abonnement Navigo

Le Site Litigieux expliquait que la réduction de l'abonnement de 80 € à 350 € aux étudiants aurait été prétendument rendue possible en raison d'un partenariat avec le Crous qui aurait permis l'obtention à l'association « Navigo Etudiant » d'obtenir 1000 cartes NAVIGO.

[capture d'écran]

-L'explication fournie quant à la personnalisation de la carte Navigo :

Pour rendre crédible la fraude, le site litigieux expliquait que la personnalisation de la carte Navigo par les usagers étudiants se ferait lors de la récupération du nom et prénom après paiement :

[capture d'écran]

- l'absence de toute mention indiquant que le site litigieux était opéré par un tiers et n'émane pas d'Ile-de-France Mobilités

Tous les éléments constitutifs du site litigieux avait vocation à faire croire aux usagers étudiants qu'il s'agit bel et bien d'un site officiel d'Ile-De-France Mobilités ou, à tout le moins, qu'un lien existe entre Navigo Etudiant (qui propose ces abonnements) et Ile-de-France Mobilités. Au surplus, le site litigieux était crédité par « Navigo Etudiant », entité que les usagers pourraient aisément associer à Ile-De-France Mobilités.

[capture d'écran]

La Requérante avait, en plus du constat d'huissier, fait procéder, le 18 mai 2022, à un constat d'achat [Pièce 18] afin de déterminer la teneur et la véracité de l'escroquerie. Il est important de rappeler que la Requérante est l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) pour la région Île-de-France [Pièce 19].

Aux termes de l'ordonnance du 7 janvier 1959 [Pièce 20], modifiée à de nombreuses reprises, Île-de-France Mobilités « organise les services de transports publics réguliers de personnes ».

« À ce titre, il a notamment pour mission de fixer les relations à desservir, de désigner les exploitants, de définir les modalités techniques d'exécution ainsi que les conditions générales d'exploitation et de financement des services et, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France et à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure, de veiller à la cohérence des programmes d'investissement. Il arrête la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Il concourt, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers. Il favorise le transport des personnes à mobilité réduite. En outre, il peut organiser des services de transport à la demande.

Le syndicat est responsable de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires et consulte à leur sujet, au moins une fois par an, le conseil interacadémique d'Île-de-France. Sous réserve des pouvoirs généraux dévolus à l'État pour assurer la police de la navigation, le syndicat est compétent en matière d'organisation du transport public fluvial régulier de personnes. »

Ainsi, Île-de-France Mobilités organise, coordonne et finance les transports publics de voyageurs d'Île-de-France, qui sont assurés par la RATP, la SNCF Île-de-France et les compagnies de bus privées regroupées dans l'association Optile. Dans cette optique, il :

- définit les conditions générales d'exploitation, crée les titres de transport et fixe les tarifs ;
- définit l'offre de transport et le niveau de qualité des services dans le cadre de contrats signés avec les entreprises ;

La Requérante dispose d'un monopole dans l'émission des titres de transport et dans la fixation des tarifs. L'existence d'une fraude est donc confirmée puisqu'il est impossible que de tels forfaits NAVIGO pour étudiants aient pu être proposés à la vente (pour un prix préférentiel de 80 €) et édités par le Défendeur qui n'est pas habilité à exercer de telles prérogatives (qui relèvent de la compétence exclusive de la Requérante).

Le constat d'achat réalisé le 18 mai 2022 par Maître [prénom nom], huissier, met en évidence le processus d'achat sur le site frauduleux [Pièce 18] : [captures d'écrans]

A l'issue du paiement, l'utilisateur reçoit le message suivant lui confirmant la prise en compte de sa demande en lui expliquant que son passe Navigo lui sera transmis courant juin 2022.

[capture d'écran]

Or il s'avère que l'inscription pour les forfaits Navigo Imagine R édités par la Requérante n'ont ouvert qu'à partir du 16 juin 2022 (<https://www.iledefrance-mobilites.fr/imagine-r>).

[capture d'écran]

Il n'était donc pas possible à la date du constat d'achat de souscrire pour un tel forfait. La fraude est par conséquent caractérisée.

Cette mauvaise foi est d'autant plus manifeste que la Requérante communique très largement sur le « forfait Navigo » sur son site internet (voir Pièce 6), ce que le Défendeur ne pouvait ignorer. Le choix du nom de domaine n'est donc pas anodin de même que son exploitation passée.

Il est évident que le Défendeur a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi, celui-ci s'est faussement présenté comme étant la Requérante (ou un tiers affilié) afin de tromper les utilisateurs pour leur faire croire qu'ils pourraient légitimement bénéficier d'une réduction du prix de 270 € pour l'abonnement Navigo Etudiant.

Dans des situations similaires, le Collège a d'ailleurs décidé que le titulaire de l'enregistrement du nom de domaine <auchan-hypermarche.fr> avait enregistré ce nom de domaine avec l'intention de tromper les fournisseurs et dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des fournisseurs.

Au vu de ce qui précède, l'exploitation du nom de domaine <navigoetudiant.fr> était manifestement de mauvaise foi. Il est important de noter qu'aujourd'hui le nom de domaine n'est plus actif. Toutefois, la Requérante souhaite rappeler la décision D2014-1564 rendue par le Panel à la suite du dépôt d'une plainte UDRP à l'encontre du nom de domaine <miracurl.pro> [Pièce 17]. En l'espèce, « l'utilisation incriminée » du nom de domaine litigieux semblait avoir cessé puisque le nom de domaine était en réalité inactif. Le Panel conclut, tout de même, que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi dans la mesure où la présence du nom de domaine entre les mains du défendeur représente, de l'avis de la commission, une menace abusive suspendu au-dessus de la tête du Plaignant (c'est-à-dire un abus susceptible d'être déclenché par le Défendeur à tout moment) et donc un usage abusif continu.

Cette menace abusive est d'autant plus à craindre que, comme démontré plus haut, le Défendeur n'a pas hésité par le passé à exploiter ce nom de domaine de mauvaise foi.

Il apparaît donc en conséquence que la réservation du nom de domaine <navigoetudiant.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 ses marques 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 <navigoetudiant.fr>.

Bordereau des Pièces

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

Pièce 2. Recherche sur le signe NAVIGO ETUDIANT sur Infogreffe

Pièce 3. Marque verbale française « Navigo » No. 4266294

Pièce 4. Marque verbale française « Navigo étudiant » No. 4077956

Pièce 5. Whois des noms de domaine <navigo.fr > et <navigo.eu>

Pièce 6. Fiche SIRENE d'Ile-de-France Mobilités

Pièce 7. Détail des titres de transport Navigo Etudiant

Pièce 8. Décision AFNIC - FR-2022-02753 – auchan-hypermarché.fr

Pièce 9. Copie requête à fins de mesures conservatoires auprès du Tribunal Judiciaire de Paris et ordonnance de blocage

Pièce 10. Email de confirmation blocage site litigieux par AFNIC

Pièce 11. Email de confirmation de la fin du blocage du site litigieux par AFNIC
Pièce 12. Décision AFNIC – FR-00157 – auchan-online.fr
Pièce 13. Décision AFNIC – FR-00129 – hypermarche-leclerc.fr
Pièce 14. Recherche des marques enregistrées sur le signe NAVIGO ETUDIANT
Pièce 15. Capture d'écran du site litigieux
Pièce 16. Copie constat d'huissier réalisé le 4 mai 2022
Pièce 17. Décision UDRP - D2014-1564 – miracurl.pro
Pièce 18. Copie constat d'achat réalisé le 18 mai 2022
Pièce 19. Page Wikipédia sur Ile-de-France Mobilités
Pièce 20. Ordonnance du 7 janvier 1959 organisant les services de transports publics réguliers de personnes ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 décembre 2022.

Dans sa réponse, le Titulaire 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 réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« En réponse : l'utilisation du nom de domaine navigoetudiant.fr avait pour objet un projet étudiant initié par notre faculté visant à créer un site internet professionnel, nous n'avons aucune intention malhonnête. Le site a été désactivé quelques jours après et n'est plus utilisé. Nous sommes sincèrement désolé et espérons que nos excuses seront bien reçues cordialement.

[Prénom nom] Étudiant : [Nom de l'école] ».

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 Requérant

Au regard des notices complètes de marques et des extraits de base whois fournis par le Requérant (pièces 3 à 5), le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <navigoetudiant.fr> est :

- Identique à la marque française « NAVIGO ETUDIANT » enregistrée le 21 mars 2014 sous le numéro 4077956 par le Requérant pour les classes 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35 à 39, 41 à 43 et 45 ;
- Similaire à la marque française « NAVIGO » enregistrée le 20 avril 2016 sous le numéro

4266294 par le Requéant pour les classes 9, 12, 16, 18, 35 à 39, 41 et 42 ;

- Similaire au nom de domaine <navigo.fr> enregistré le 23 mai 2006 par le Requéant.

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 <navigoetudiant.fr> est identique à la marque française antérieure « NAVIGO ETUDIANT » enregistrée le 21 mars 2014 sous le numéro 4077956 par le Requéant pour les classes 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35 à 39, 41 à 43 et 45.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la 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 est l'établissement public administratif ILE-DE-FRANCE MOBILITES enregistré sous l'identifiant SIREN 287500078 (Pièce 6)) en charge de l'organisation des transports publics de personnes en Île-de-France (Pièce 20) ;
- Le Requéant est titulaire de droits sur les termes « NAVIGO » et « NAVIGO ETUDIANT » à titre de marques utilisées pour désigner le titre de transport utilisable en région Ile-de-France qui se décline en plusieurs forfaits notamment comme Navigo Liberté+, forfait Navigo annuel, forfait Navigo Mois, ainsi que le forfait Navigo Imagine R pour les moins de 26 ans également intitulé le « forfait Etudiants » (Pièces 3, 4 et 7) ;
- Le Requéant n'a donné aucune autorisation au Titulaire pour exploiter les termes « NAVIGO ETUDIANT » ;
- Les résultats de recherche du Requéant dans les bases de société et de marques (Pièces 2 et 14) ne permettent pas de relever de noms de société ou marque du Titulaire en lien avec le nom de domaine <navigoetudiant.fr> ;
- Le nom de domaine <navigoetudiant.fr> est identique à la marque française antérieure « NAVIGO ETUDIANT » du Requéant ;
- Au regard du constat d'huissier dressé le 4 mai 2022 (Pièce 16) et du constat d'achat du 18 mai 2022 (Pièce 18), le nom de domaine <navigoetudiant.fr> est utilisé pour :
 - o Commercialiser le « passe NAVIGO » au nom du Requéant ;
 - o Reproduire les éléments graphiques du site web du Requéant ;
 - o Collecter des données à caractère personnel ;
- Le Requéant a obtenu, suite au dépôt le 20 mai 2022 d'une requête à fins de mesures conservatoires auprès du Tribunal Judiciaire de Paris, une décision favorable ordonnant le blocage du site <navigoetudiant.fr> pour une période de 3 mois ; la décision a été exécutée le 31 mai 2022 par l'Afnic (Pièces 9 à 11) ;
- La capture d'écran du 3 novembre 2022 fournie par le Requéant en Pièce 15 montre que le nom de domaine <navigoetudiant.fr> renvoie vers une page web affichant un message d'alerte sécurité ;
- Le Titulaire indique que « l'utilisation du nom de domaine navigoetudiant.fr avait pour objet un projet étudiant initié par notre faculté visant à créer un site internet

professionnel, nous n'avions aucune intention malhonnête. Le site a été désactivé quelques jours après et n'est plus utilisé ».

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <navigoetudiant.fr> avec intention de tromper le consommateur et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

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 <navigoetudiant.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 <navigoetudiant.fr> au profit du Requérant, l'établissement public administratif ILE-DE-FRANCE MOBILITES.

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 26 janvier 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

