

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

navigopass.fr

Demande n° FR-2023-03604



## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ILE-DE-FRANCE MOBILITES

Le Titulaire du nom de domaine : La société zea

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : navigopass.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 mars 2023 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 mars 2024

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 05 octobre 2023 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<sup>er</sup> 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 20 octobre 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Régis MASSE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 novembre 2023.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <navigopass.fr> 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 Requéranant 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 Requéranant indique que :

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

« 1. IDENTIFICATION DES PARTIES

1.1. Le nom de domaine litigieux

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

1.2. La Requéranante

Ile-de-France Mobilités est l'établissement public administratif en charge de l'organisation des Mobilités de la région Île-de-France (Numéro d'identifiant SIREN 287500078) représenté par [nom prénom], [fonction], dûment habilité aux présentes par la délibération n°20211209-297 du 9 décembre 2021.

Les informations relatives à la Requéranante sont les suivantes :

Adresse : [...]

Téléphone : [...]

Mail : [...]

1.3. Le Défendeur

Selon les données visibles sur le WHOIS du nom de domaine, celui-ci est enregistré au nom de la société ZEA représentée par [...] [Pièce 1].

1.4. Le Bureau d'enregistrement

Selon la base Whois, le nom de domaine litigieux a été enregistré par Key-Systems GmbH.

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

Nom : Key-Systems GmbH

Adresse : [...]

Téléphone : [...]

E-mail : [...]

## 2. PLAINTÉ

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

La Requéranante a constaté que le nom de domaine <navigopass.fr> a été réservé le 20 mars 2023 par ZEA [...] (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 <passnavigo.fr>, <navigo.eu> et <navigo.fr> [Pièce 3].

Notre cliente sollicite donc le transfert de ce nom de domaine <navigopass.fr> à son profit, au terme de la présente demande. Tel qu'il sera démontré ci-après, la Requéranante 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 Mobilités en Île-de-France [Pièce 4]. Cette entité est inscrite au registre de l'INSEE 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 12 milliards d'euros environ.

Comme le montre la Pièce 4, 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 2] : 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 2] Navigo n° 3675722 déposée le 11 septembre 2009, dûment renouvelée, pour des produits en classe 12 ;
- iii. La marque verbale française suivante [Pièce 2] : la marque « NAVIGO » n° 3334053 déposée le 10 janvier 2005, dûment renouvelée, pour des produits et services en classes 6 ; 7 ; 9 ; 16 ; 18 ; 25 ; 28 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 41 ; 42 ; 43 et 45 ;

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

- iv. Les noms de domaine <navigo.fr> enregistré le 23 mai 2006 et <navigo.eu> enregistré le 3 juin 2006 [Pièce 3].
- v. Le nom de domaine <passnavigo.fr> réservé frauduleusement le 2 mars 2022 et transféré à la Requérante par une décision du 30 mai 2022 [Pièce 3].

Ces marques sont d'ailleurs largement exploitées pour désigner le titre de transport utilisable en région Ile-de-France couramment appelé le « Pass Navigo » et 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, Navigo Imagine R pour les moins de 26 ans (<https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/passe-navigo>).

Le nom de domaine litigieux reprend, dans leur intégralité, les marques françaises NAVIGO de la Requérante, ainsi que ses noms de domaine <navigo.eu> et <navigo.fr> avec pour simple ajout le terme descriptif « pass » en séquence finale. En tout état de cause, le nom

de domaine <passnavigo.fr> est repris dans le nom de domaine litigieux <navigopass.fr> en inversant seulement les termes navigo et pass, l'extension en « .fr » étant la même.

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

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

La requérante 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 Requérante 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 Requérante 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 Requérante 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 Requérante avait dû à cette occasion initier des plaintes UDRP à l'encontre des noms de domaine <monremboursementnavigo.com>, <remboursement-navigo.com>, <apimondedommagementnavigo.com>, <mondedommagementnavigo.org> et <remboursementnavigo.com> dans un souci d'efficacité et dans l'intérêt des usagers.

En témoigne également son action récente à l'encontre du nom de domaine <passnavigo.fr> dans laquelle au terme de l'action Syreli qu'elle a engagée, elle a obtenu le transfert du nom de domaine litigieux <passnavigo.fr> à son profit (Décision Syreli N°FR-2022-02750 rendue le 9 mai 2022) [Pièce 9].

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.

## 2.2 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. »

### 2.2.1 L'atteinte aux droits de la Requérante

Le nom de domaine < navigopass .fr > a été réservé le 20 mars 2023 et porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs de la Requérante, à savoir ses marques, ses noms de domaine précités.

En particulier, le nom de domaine contesté est composé du terme « NAVIGO » qui est en

*réalité la reprise à l'identique des droits antérieurs de la Requérante ainsi que l'ajout en séquence finale du 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.>).*

*En tout état de cause, le nom de domaine < navigopass.fr > est fortement similaire aux marques antérieures, Navigo n°4266294, n°3675722 et n°3334053 [Pièce 2] de la Requérante dans la mesure où il reprend à l'identique et dans leur intégralité ces dernières.*

*Le nom de domaine litigieux est également hautement similaire aux autres marques françaises de la Requérante comprenant le terme NAVIGO, en séquence d'attaque, associé à un terme uniquement descriptif comme par exemple « ETUDIANT » (marque française NAVIGO ETUDIANT N° 4077956 déposée le 21 mars 2014) ou « DECOUVERTE » (marque française NAVIGO DECOUVERTE N°3488980 déposée le 27 avril 2007, dûment renouvelée), qui définissent la catégorie à laquelle le forfait Navigo appartient [Pièce 6] .*

*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 juin 2006 du fait de la reprise de leur seul élément « NAVIGO » avec pour seule différence l'adjonction du terme générique « pass» en séquence finale.*

*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.*

*Il a été considéré que le nom de domaine <sodexo-pass.fr> était similaire aux marques SODEXO car reprenant à l'identique la marque SODEXO et ajoutant simplement le terme «pass».*

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

Aussi, il a été 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 générique « hypermarché » faisant référence à l'activité du Requérant.

Les signes en cause sont donc hautement 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.

La Requérante souhaite rappeler que le Collège a considéré, dans une décision du 30 mai 2022 [Pièce 9], que le nom de domaine <passnavigo.fr> est similaire aux marques NAVIGO qu'elle détient, 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 ces marques antérieures, le nom de domaine est quasi-identique au nom donné au titre de transport de l'Île-de-France à savoir « Passe Navigo ».

Le nom de domaine contesté porte donc manifestement atteinte aux droits antérieurs d'Île-de-France Mobilités, en raison de l'identité, ou à tout le moins de la grande 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 « NAVIGO » ni même « NAVIGOPASS » ainsi qu'il ressort d'une recherche des marques enregistrées effectuées sur ces termes [Pièce 10]. Le nom de domaine litigieux <navigopass.fr> ayant été réservé au nom de ZEA représentée par [nom prénom], la recherche a été faite tant au nom de ZEA qu'au nom de [nom prénom] et dans le monde entier et nous ne relevons aucun résultat.

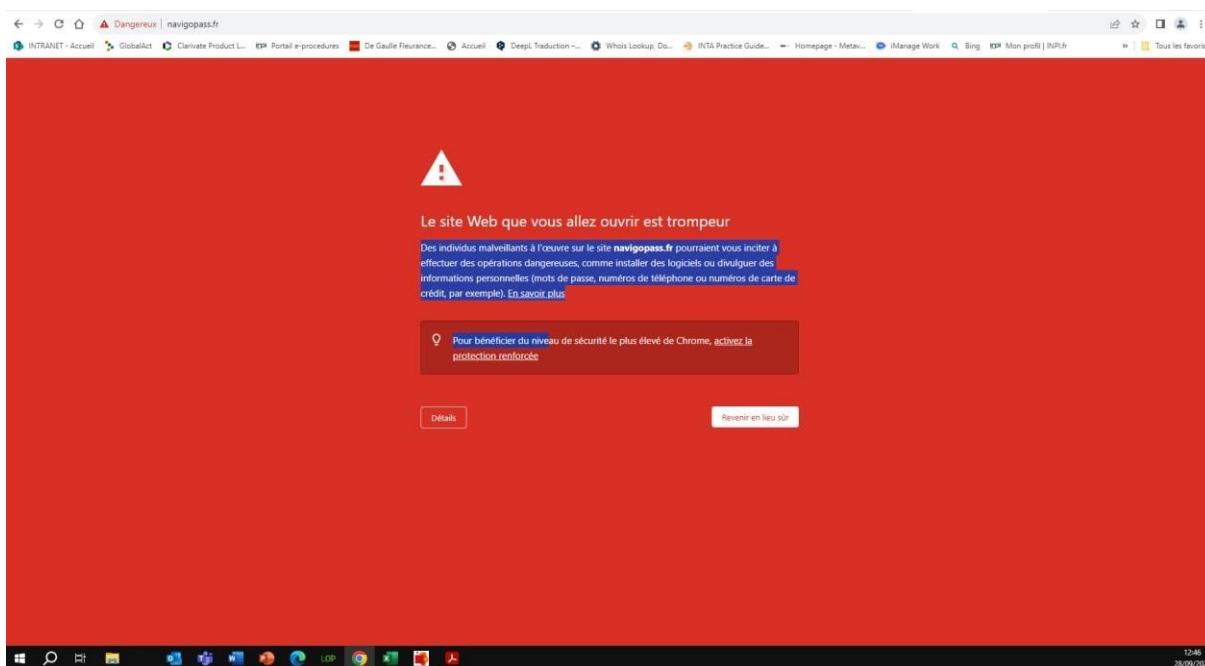
Le Défendeur n'a au demeurant jamais été autorisé par la Requérante à réserver le nom de domaine litigieux alors qu'il est identique et fortement similaire à ses marque et noms de domaine antérieurs.

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.

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, il n'a, à date, pas été affilié à un site internet, comme le montre la copie écran ci-dessous en date du 28/09/2023.



- (ii) A la connaissance de la Requérante, aucune autre entité ni personne physique ne porte le nom de « navigopass » comme le montre notamment la recherche de sociétés conduite par la Requérante [Pièce 11].

- (iii) Et enfin, la réservation de ce nom de domaine est faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper le consommateur sur l'origine exacte du site Web.

Le Défendeur n'a donc aucun intérêt légitime à être titulaire du nom de domaine <navigopass.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 la mobilité et par là les transports en Ile-de-France. Elle se trouve ainsi au cœur du réseau des transports franciliens et bénéficie à ce titre et compte tenu de sa mission d'une notoriété indéniable.

La marque phare exploitée par cette entité dans le cadre de sa mission est la marque NAVIGO.

Le signe NAVIGO est largement utilisé et reconnu en région Ile-de-France mais également au-delà. En effet, chaque utilisateur des transports franciliens sera amené à utiliser les services proposés par Ile-de-France Mobilité sous ce nom NAVIGO afin d'accéder à toutes les mobilités dans cette région grâce à un forfait, un abonnement annuel, ou autres formules de transport.

En tout état de cause, la mauvaise foi du Défendeur est d'autant plus manifeste que la Requérante – qui pour rappel est l'Autorité compétente unique pour organiser et coordonner les transports publics de personnes pour la Région Ile-de-France - communique très largement avec ses marques NAVIGO, ce que le Défendeur ne peut que difficilement ignorer.

En effet, d'après les données du Défendeur ce dernier réside en Ile-de-France (à [...]) et ne peut donc ignorer l'exploitation importante que fait la Requérante de ses marques NAVIGO.

Le choix du nom de domaine n'est donc pas anodin mais plutôt un choix délibéré de la part du Titulaire du nom de domaine « navigopass.fr » qui a sciemment voulu induire en erreur le consommateur qui associera directement ce nom de domaine à la Requérante.

*Il est à noter que la Requérente utilise les termes Passe Navigo pour désigner un des supports des titres de transports achetés par les usagers des transports en commun en Ile-de-France.*

*Par ailleurs, la Requérente souhaite indiquer que les résultats internet qui ressortent lors de la recherche simple « Pass Navigo » ou encore « Navigo Pass » sur le moteur de recherche Google, sont des résultats en lien avec la Requérente [Pièce 12]. Il est donc aisé de reconnaître que la réservation frauduleuse de ce nom de domaine a été faite sciemment dans le seul but de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.*

*Pour toutes les raisons précitées, tant en raison de l'étendue des services proposés par la Requérente sous sa marque maison que de la localisation du Défendeur qui se trouve en Ile-de-France ([...]), ce dernier ne pouvait que difficilement ignorer l'existence des marques NAVIGO de la Requérente au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne pourra utiliser le nom de domaine litigieux sans créer un risque de confusion certain avec les marques et les noms de domaine antérieurs de la Requérente.*

*Il est évident que le Défendeur a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi, celui-ci espérant tromper le consommateur qui pensera se rendre sur le site Web officiel de la Requérente.*

*En effet, même s'il est constaté que le nom de domaine <navigopass.fr> pour sa part n'est, à date, pas utilisé [Pièce 13], le risque de confusion avec la Requérente n'en est pas amoindri pour autant.*

*En effet, ce nom de domaine litigieux <navigopass.fr> peut être considéré comme enregistré et utilisé de mauvaise foi dans la mesure où la détention dudit nom de domaine entre les mains du titulaire représente une menace, pesant sur la Requérente, susceptible d'être déclenchée à tout moment, en proposant un site Internet en lien étroit avec l'activité de la Requérente. Cela est communément admis sous la notion de détention passive d'un nom de domaine, qui constitue un abus répréhensible.*

*La Requérente souhaite, en ce sens, 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 14]. En effet, même si le nom de domaine se résout en un site Web inactif, le Panel conclut, 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.*

*Il apparaît en conséquence que la réservation du nom de domaine < navigopass.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 Requérente sur ses marques et, sur les noms de domaine le Défendeur ne justifiant d'aucun intérêt légitime et n'agissant manifestement pas de bonne foi.*

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

### **Bordereau des Pièces**

- Pièce 1. Whois du nom de domaine < navigopass.fr >
- Pièce 2. Marques verbales françaises « Navigo »
- Pièce 3. Whois des noms de domaine <navigo.fr > et <navigo.eu> et <passnavigo.fr>
- Pièce 4. Fiche SIRENE d'Ile-de-France Mobilités
- Pièce 5. Décision AFNIC - FR-2022-02753 – auchan-hypermarché.fr
- Pièce 6. Marques verbales NAVIGO ETUDIANT et NAVIGO DECOUVERTE
- Pièce 7. Décision AFNIC - FR-2021-02645- sodexo-pass.fr
- Pièce 8. Décision AFNIC – FR-00129 – hypermarche-leclerc.fr
- Pièce 9. Décision AFNIC – FR-2022-02750 – passnavigo.fr
- Pièce 10. Recherches SAEGIS
- Pièce 11. Recherches sur le Registre du Commerce et des Sociétés
- Pièce 12. Recherches Google
- Pièce 13. Site internet litigieux
- Pièce 14. Décision UDRP - D2014-1564 - miracurl.pro ».

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. L'intérêt à agir du Requérant**

Au regard des notices de marque et de l'extrait de base Whois fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <navigopass.fr> est :

- Similaire aux marques suivantes du Requérant (pièce 2) :
  - La marque verbale française « NAVIGO » numéro 3675722 enregistrée le 11 septembre 2009 et dûment renouvelée pour la classe 12 ;
  - La marque verbale française « NAVIGO » numéro 4266294 enregistrée le 20 avril 2016, pour les classes 9 ; 12 ; 16 ; 18 ; 35 à 39 ; 41 ; 42 ;
  - La marque verbale française « NAVIGO » numéro 3334053 enregistrée le 10 janvier 2005 et dûment renouvelée pour les classes 6 ; 7 ; 9 ; 16 ; 18 ; 25 ; 28 ; 35 à 39 ; 41 ; 42 ; 43 ; 45 ;
- Quasi-identique au nom de domaine <passnavigo.fr> enregistré le 02 mars 2022 par le Requérant (pièce 3).

Le nom de domaine <navigo.fr> invoqué par le Requéranant ne peut être pris en compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque, selon la pièce 3 fournie, ce nom de domaine était expiré avant la date de dépôt de la demande Syreli.

Le Collège a considéré que le Requéranant 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 Requéranant**

Le Collège constate que le nom de domaine <navigopass.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « NAVIGO » numéro 4266294 enregistrée le 20 avril 2016 par le Requéranant car il est composé de la marque « NAVIGO » reprise dans son intégralité suivie du terme anglais « pass » désignant en français une carte d'accès.

Outre cette similarité avec la marque antérieure du Requéranant, 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 la propriété intellectuelle du Requéranant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéranant 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 Requéranant est l'établissement public administratif local ILE-DE-FRANCE MOBILITES identifié au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 287 500 078 depuis le 01 juillet 2005 (pièce n°4) ;
- Le Requéranant indique dans son argumentation que le Titulaire « n'a au demeurant jamais été autorisé par la Requéranante à réserver le nom de domaine litigieux » ;
- Le Requéranant est également titulaire du nom de domaine antérieur <passnavigo.fr> enregistré le 02 mars 2022 ;
- Le nom de domaine <navigopass.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « NAVIGO » numéro 4266294 enregistrée le 20 avril 2016 par le Requéranant car il est composé de la marque « NAVIGO » reprise dans son intégralité suivi du terme anglais « pass » désignant en français une carte d'accès, produit protégé par la marque « NAVIGO » du Requéranant ;
- Les résultats obtenus suite à la recherche effectuée sur Google le 27 septembre 2023 sur le terme « Pass navigo » (pièce 12) montrent qu'ils sont tous en lien avec le Requéranant ;
- Les recherches effectuées sur le terme « navigopass » dans les bases Infogreffe et Compumark, ne permettent d'identifier ni entreprise ni marque en lien avec ledit terme (pièces 10 et 11) ;
- Le 05 octobre 2023, le nom de domaine <navigopass.fr> renvoie vers une page indiquant « Le site web que vous allez ouvrir est trompeur » précisant que « Des individus malveillants à l'œuvre sur le site <navigopass.fr> pourraient vous inciter à effectuer des opérations dangereuses, comme installer des logiciels ou divulguer

*des informations personnelles (...))» (pièce 13).*

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéant et avait enregistré le nom de domaine <navigopass.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit des internautes.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <navigopass.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 <navigopass.fr>, au profit du Requéant, la société 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 16 novembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

