

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

connect-navigo.fr

Demande n° FR-2023-03673



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéran : La société Ile-de-France Mobilités

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame X

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : connect-navigo.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine 13 mars 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 mars 2024

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéran auprès de l'Afnic a été reçue le 22 novembre 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 Requéran.
- 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 7 décembre 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 décembre 2023

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 2 janvier 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <connect-navigo.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 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 visuels et les notes de bas de pages]

« Nous sommes les conseils de la société Ile-de-France Mobilités (ci-après « la Requéranante »). La Requéranante a constaté que le nom de domaine < connect-navigo.fr > a été réservé le 19 mars 2023 au nom de [Nom et Prénom du Titulaire] (ci-après « le Défendeur ») [Pièce 2] alors qu'il correspond à plusieurs de ses droits antérieurs, notamment ses marques NAVIGO [Pièce 3], et ses noms de domaine < navigo.eu > et < navigo.fr > [Pièce 4].

Notre cliente sollicite donc le transfert de ce nom de domaine < connect-navigo.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 Requéranante

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 5]. 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 5, 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 Requéranante 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 3] Navigo n° 3675722 déposée le 11 septembre 2009, dûment renouvelée, pour des produits en classe 12 ;

iii. La marque verbale française suivante [Pièce 3] : 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 4].

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 Navi Solidarité 75% mois, Navigo Imagine R pour les moins de 26 ans (<https://www.iledefrancemobilites.fr/titres-et-tarifs/supports/passe-navigo>).

[Visuel]

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 générique « connect » en séquence d'attaque.

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>.2

En outre, la réservation du nom de domaine <connect-navigo.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.

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 <connect-navigo.fr> a été réservé le 19 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 d'attaque du terme descriptif CONNECT.

En tout état de cause, le nom de domaine < connect-navigo.fr > est fortement similaire aux marques antérieures, Navigo n°4266294, n°3675722 et n°3334053 [Pièce 3] 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 associé à un terme uniquement descriptif [Pièce 8] 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 7].

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 « connect » en séquence d'attaque.

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 <creditmutuel-connect.fr> était similaire aux marques CREDIT MUTUEL car reprenant à l'identique la marque CREDIT MUTUEL et ajoutant simplement le terme anglais « connect » désignant en français l'action de « se connecter » pouvant faire référence au service de compte en ligne.

Il est à noter que la Requérante utilise le sous domaine <connect.navigo.fr> pour renvoyer sur la page de connexion des utilisateurs des services proposés par cette dernière.

[Visuel]

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

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-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 « CONNECT-NAVIGO » ainsi qu'il ressort d'une recherche des marques enregistrées effectuées sur ces termes [Pièce 11]. Le nom de domaine litigieux <connect-navigo.fr> ayant été réservé au nom de [Nom et prénom du Titulaire], la recherche a été faite à son nom et dans le monde entier et nous ne relevons aucun résultat. Nous relevons, d'après nos recherches en ligne, que le réservataire du nom de domaine [Nom et Prénom du Titulaire] est en réalité [profession du Titulaire] [Lien hypertexte]

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, car celui-ci renvoie vers un site internet qui n'a, à date, pas été affilié à un site internet.

(ii) A la connaissance de la Requérante, aucune autre entité ni personne physique ne porte le nom de « CONNECT-NAVIGO » 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 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 <connectnavigo.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 le transport en Ilede-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 Ilede-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, transmises le 11 juillet 2023, ce dernier réside en [adresse du Titulaire] 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 « connect-navigo.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 Requérante, jusqu'en 2022, utilisait les termes Navigo Connect pour désigner l'identifiant permettant aux utilisateurs des transports d'Ile-de-France Mobilités, de se connecter à leur compte et de gérer leurs abonnements, leurs contrats, leurs rechargement... [Pièce 13].

Par ailleurs, la Requérante souhaite rappeler que le Défendeur, [Nom et Prénom du Titulaire] semble être spécialisé dans le domaine [profession du Titulaire]. Ce dernier ne peut donc ignorer l'interdiction formelle de réserver frauduleusement un nom de domaine pouvant porter atteinte aux droits de la Requérante. 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 Requérante sous sa marque maison que de la localisation du Défendeur qui se trouve [Adresse du Titulaire], ce dernier ne pouvait que difficilement ignorer l'existence des marques NAVIGO de la Requérante 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 Requérante.

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 Requérante.

En effet, même s'il est constaté que le nom de domaine <connect-navigo.fr> pour sa part n'est, à date, pas utilisé [Pièce 14], le risque de confusion avec la Requérante n'en est pas amoindri pour autant.

En effet, ce nom de domaine litigieux <connect-navigo.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 Requérante, susceptible d'être déclenchée à tout moment, en proposant un site Internet en lien étroit avec l'activité de la Requérante. Cela est communément admis sous la notion de détention passive d'un nom de domaine, qui constitue un abus répréhensible.

La Requérante 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 15]. 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 < connect-navigo.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, sur ses noms de domaine 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 < connectnavigo.fr >.

Bordereau des Pièces

Pièce 1. Whois du nom de domaine < connect-navigo.fr >

Pièce 2. Demande de divulgation de données personnelles connect-navigo.fr
Pièce 3. Marques verbales françaises « Navigo »
Pièce 4. Whois des noms de domaine <navigo.fr > et <navigo.eu>
Pièce 5. Fiche SIRENE d'Ile-de-France Mobilités
Pièce 6. Décision AFNIC - FR-2022-02753 – auchan-hypermarché.fr
Pièce 7. Marques verbales NAVIGO ETUDIANT et NAVIGO DECOUVERTE
Pièce 8. Décision AFNIC - FR-2023-03257- creditmutuel-connect.fr
Pièce 9. Décision AFNIC – FR-00157 – auchan-online.fr
Pièce 10. Décision AFNIC – FR-00129 – hypermarche-leclerc.fr
Pièce 11. Recherches SAEGIS
Pièce 12. Recherches sur le Registre du Commerce et des Sociétés
Pièce 13. Page internet de la Requérante sur l'utilisation de NAVIGO CONNECT
Pièce 14. Site internet litigieux
Pièce 15. Décision UDRP - D2014-1564 - miracurl.pro »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 novembre 2023.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni une pièce accessible aux deux parties sur laquelle 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]

« Bonjour, Je vous remercie pour votre prise de contact.

« Nous relevons, d'après nos recherches en ligne, que le réservataire du nom de domaine [Nom et Prénom du Titulaire] est en réalité le [profession du Titulaire] [lien hypertexte]» Je vois que vous avez la capacité de me trouver sur les réseaux sociaux mais pas de m'écrire pour faire cela de manière plus simple et moins onéreuse (c'est vous qui payez après tout). Le nom de domaine arrivera à expiration en mars 2024, je vous encourage donc à traiter ce dossier rapidement (dossier ouvert en juillet, nous sommes en décembre ... vous voyez de quoi je parle). Dans le cas contraire, il sera impossible de vous transférer le nom de domaine. N'hésitez pas à me transmettre (dans des délais correct, je vous rappelle), la procédure à suivre pour le transfert Merci »

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. La Recevabilité des pièces

D'une part, l'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège constate qu'un élément fourni par le Requérant est fourni en langue anglaise sans traduction en langue française.

En l'espèce, le Collège a accepté de prendre en compte cet élément qui est de compréhension aisée.

D'autre part, 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 Requérant 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 Requérant

Au regard des notices de marque (annexe 3) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <connect-navigo.fr> est similaire aux marques suivantes du Requérant :

- 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 ;
- La marque verbale française « Navigo étudiant » numéro 4077956 enregistrée le 21 mars 2014 pour les classes 9 ; 12 ; 16 ; 18 ; 25 ; 28 ; 35 à 39 ; 41 ; 42 ; 43 ; 45 ;
- La marque verbale française « NAVIGO DECOUVERTE » numéro 3488980 enregistrée le 19 mars 2007 et dûment renouvelée pour les classes 9 ; 16 ; 35 ; 36 ; 39.

Les noms de domaine invoqués par le Requérant ne peuvent être pris en compte par le Collège pour apprécier son intérêt à agir puisque, selon l'annexe 4 fournie, ces noms de domaine étaient susceptibles d'avoir expiré avant la date de dépôt de la demande Syreli.

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

iii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant que « Le nom de domaine arrivera à expiration en mars 2024, je vous encourage donc à traiter ce dossier rapidement (dossier ouvert en juillet, nous sommes en décembre ... vous voyez de quoi je parle). Dans le cas contraire, il sera impossible de vous transférer le nom de domaine. N'hésitez pas à me transmettre (dans des délais correct, je vous rappelle), la procédure à suivre pour le transfert

» n'avait pas exprimé d'accord explicite sur la demande de transfert du nom de domaine <connect-navigo.fr> du Requérant.

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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <connect-navigo.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « NAVIGO » numéro 4266294 enregistrée le 20 avril 2016 par le Requérant, car il est composé de la marque « NAVIGO » reprise dans son intégralité précédée d'un tiret et du terme anglais générique « connect » désignant en français l'action de « se connecter » pouvant faire référence au service de compte en ligne du Requérant.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant 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 Requérant 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. Cette entité a pour mission d'organiser, de décider, d'investir et d'innover pour améliorer la mobilité et le service rendu aux voyageurs (Annexe 5) ;
- Le Requérant est titulaire de diverses marques antérieures dont la marque verbale française « NAVIGO » numéro 4266294 enregistrée le 20 avril 2016 (Annexe 3) ;
- Le Requérant démontre avoir enregistré les noms de domaine <navigo.fr> le 23 juin 2006 et <navigo.eu> le 3 juillet 2006 (Annexe 4) ;
- Le nom de domaine <connect-navigo.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « NAVIGO » numéro 4266294 enregistrée le 20 avril 2016 par le Requérant, car il est composé de la marque « NAVIGO » reprise dans son intégralité précédée d'un tiret et du terme anglais générique « connect » désignant en français l'action de « se connecter » pouvant faire référence au service de compte en ligne du Requérant ;
- Le 28 juillet 2023, une capture d'écran du site <https://www.iledefrance-mobilites.fr> démontre que le Requérant a utilisé jusqu'en 2022, les termes « Navigo Connect » pour désigner l'identifiant permettant aux utilisateurs des transports d'Ile-de-France Mobilités, de se connecter à leur compte et de gérer leurs abonnements (Annexe 13) ;
- Le Requérant déclare que « *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* » ;
- Selon les résultats de la recherche effectuée sur le site InfoGrefe, aucun lien n'a été établi avec le terme « connect-navigo » pour identifier une entreprise (Annexe 12) ;
- Selon les résultats de la recherche effectuée sur le site CompuMark (Annexe 11) :
 - Aucune marque en lien avec le terme « connect-navigo » n'est ressortie ;
 - Aucune marque en lien avec le terme « navigo », enregistrée par le Titulaire, n'est ressortie ;

- Le 28 juillet 2023, le nom de domaine <connect-navigo.fr> renvoyait vers une page d'attente du bureau d'enregistrement OVH (Annexe 14) ;
- Le Titulaire indique dans sa réponse que « Le nom de domaine arrivera à expiration en mars 2024, je vous encourage donc à traiter ce dossier rapidement (dossier ouvert en juillet, nous sommes en décembre ... vous voyez de quoi je parle). Dans le cas contraire, il sera impossible de vous transférer le nom de domaine. N'hésitez pas à me transmettre (dans des délais correct, je vous rappelle), la procédure à suivre pour le transfert ».

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

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <connect-navigo.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <connect-navigo.fr> au profit du Requérant, 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 14 janvier 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

