



## DÉCISION DE L'AFNIC

**cashpassport.fr**

**Demande n° FR-2012-00184**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La Société Access Prepaid Worldwide Limited

Le Titulaire du nom de domaine : M. Degui W.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : cashpassport.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 décembre 2011 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Date d'anniversaire du nom de domaine : 11 décembre 2012

Bureau d'enregistrement : 1API Gmbh

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 14 septembre 2012 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'AFNIC a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'AFNIC a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 25 septembre 2012.

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

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 29 octobre 2012.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <cashpassport.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 les pièces suivantes :

- Pouvoir de la société Access Prepaid Worldwide Limited au cabinet Dechert (Paris) LLP pour présenter la demande Syreli ;
- Certificat d'enregistrement de la société IBIS Limited le 20 avril 2005 sous le numéro 5429739 ;
- Certificat d'enregistrement de changement de nom de la société IBIS Limited à la société TRAVELEX CARD SERVICES LIMITED ;
- Certificat d'enregistrement de changement de nom de la société TRAVELEX CARD SERVICES LIMITED à la société ACCESS PREPAID WORLDWIDE LTD ;
- Fiche d'immatriculation de la société ACCESS PREPAID WORLDWIDE LTD extraite du site web [www.info-clipper.com](http://www.info-clipper.com) ;
- Notice complète des marques :
  - Communautaire visant la France « CASH PASSPORT » déposée le 17 mai 2001 sous le numéro 002 249 928 ;
  - Internationale visant la France « CASH PASSPORT » déposée le 15 octobre 2007 sous le numéro 949165 ;
  - Anglaise « CASH PASSPORT » déposée le 29 décembre 2006 sous le numéro 2417534 ;
- Certificats d'enregistrement de la marque « CASH PASSPORT » aux États-Unis, en Australie, à Hong-Kong, en Inde, au Koweït et au Pakistan ;
- Tableau du chiffre d'affaires réalisé par la société Access Prepaid Worldwide Limited pour les produits et services « CASH PASSPORT » ;
- Extrait de la base Whois concernant le nom de domaine <cashpassport.com> enregistré le 12 avril 2002 et détenu par la société Mastercard Incorporated ;
- Extrait de la base Whois concernant le nom de domaine <cashpassport.fr> enregistré le 11 décembre 2011 et détenu par M. Degui W ;
- Copie d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <cashpassport.fr> (page vide) ;
- Résultat des recherches effectuées sur la base INPI en utilisant les termes « Degui W. » et « W. Degui » ;

- Résultat des recherches effectuées sur la base Infogreffe en utilisant les termes « Degui W. » et « W. Degui » ;
- Copie du courrier envoyé par le conseil de la société Access Prepaid Worldwide Limited au titulaire du nom de domaine <cash-passport.fr> daté du 10 janvier 2012 ;
- Résultat des recherches effectuées sur Google sur les termes « Cash Passport » (38 200 000 résultats), « Cash Passport Access Prepaid Worldwide » (656 000 résultats), Travelex (1 650 000 résultats) ;
- Extraits du site internet de la société Access Prepaid Worldwide concernant la société et la carte prépayée « Cash Passport » ;
- Communiqué de presse annonçant le lancement de la carte « Cash Passport » daté de mai 2006 ;
- Extraits du site internet www.cashpassport.com concernant la carte prépayée « Cash Passport » et le guide de l'utilisateur Cash Passport disponible en ligne ;
- Résultats de recherche Google sur les partenaires Cash Passport (Ryanair, Avis, Thomas Cook) ;
- Décision du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
  - Deutsche Lufthansa AG v. OFFICE LINKS PTY LTD, Degui W. n°DAU2009-0005 ;
  - Ramada International Inc. v. Degui W., n°DES2011-029 ;
- Extrait de la base Whois concernant les noms de domaine <vipcasino.fr>, <topshop.fr>, <tesoro.fr>, <all4car.fr>, <swetswise.fr>, <zte.fr>, <alza.fr> détenus par M. Degui W. et extraits du site internet www.sedo.com concernant la vente de ces noms de domaine ;
- Extraits des sites internet (page parking) vers lesquels renvoient les noms de domaine <vipcasino.fr>, <topshop.fr>, <tesoro.fr>, <all4car.fr>, <swetswise.fr>, <zte.fr>, <alza.fr> ;
- Recherches sur divers sites (Wikipedia, Google etc.) à propos des sociétés Vipcasino, Topshop, Tésoro, All4car, Swetswise, Alza et extrait de la base Whois sur les noms de domaine <vipcasino.com>, <topshop.com>, <tesoro.com>, <all4car.com>, <swetswise.com>, <zte.com>, <alza.com> ;
- Extrait de la base Whois concernant les noms de domaine <cashpassport.es>, <cashpassport.it>, <cashpassport.in> détenus par M. Degui W. et sites internet associés.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

*[Citation complète de l'argumentation]*

« Le nom de domaine «cashpassport.fr» a été réservé le 11 décembre 2011 par Monsieur Degui W., auprès du bureau d'enregistrement 1API GmbH. Le nom de domaine est actif.

La Requéran certifie qu'à sa connaissance, le nom de domaine litigieux ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

1. L'intérêt à agir de la Requéran

1.1 La Requéran, la société Access Prepaid Worldwide limited, est une société de droit anglais créée le 20 avril 2005. Elle fait partie du groupe de sociétés de renommée internationale MasterCard.

La Requéran a pour activité la gestion et la fourniture de cartes de voyage prépayées aux particuliers et à des partenaires commerciaux à travers le monde, notamment des institutions financières, des détaillants, des agences de voyage et des bureaux de change.

La Requéran offre une variété de cartes de voyage prépayées, comprenant la carte prépayée «Cash Passport».

La Requéran a acquis l'activité de cartes prépayées «Cash Passport» auprès de la société Travelex, le plus grand spécialiste mondial du commerce de détail de change, en avril 2011.

La carte de voyage prépayée «Cash Passport» est offerte par la Requéran dans toute l'Europe et en particulier en France, notamment à travers son site internet « cashpassport.com ».

Parmi les partenaires commerciaux de la Requéran offrant la carte prépayée «Cash Passport», l'on peut citer par exemple l'agence de voyage Thomas Cook, la compagnie aérienne Ryanair ou encore l'agence de location de voitures Avis (pièce 18).

En 2011, la Requéran a réalisé un chiffre d'affaires, pour la France, de 7 354 000 Pounds,

soit 9 429 950 Euros, avec les produits et services Cash Passport. Son Chiffre d'affaires pour l'Union Européenne en 2011 a atteint plus de 500 000 000 de pounds, soit plus de 640 000 000 d'euros.

Dès lors, les produits et services «Cash Passport» sont internationalement offerts et connus.1.2 La Requérante est titulaire d'un important portefeuille de marques « Cash Passport » enregistrées partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

La Requérante est notamment titulaire de la marque communautaire CASH PASSPORT n° 002249928, déposée le 17 mai 2001, en classes 9 et 36 pour désigner les «Cartes à mémoire, cartes électroniques, cartes permettant des transactions financières» et les «Transactions financières».

La société MasterCard International Inc., société mère de la Requérante, est également titulaire du nom de domaine «cashpassport.com» réservé le 12 avril 2002 et qui donne lieu à un site actif, [www.cashpassport.com](http://www.cashpassport.com), sur lequel sont proposés les produits et services «Cash Passport».

1.3 Dès lors, ces droits sont largement antérieurs au nom de domaine litigieux réservé le 11 décembre 2011.

En conséquence, la Requérante justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux «cashpassport.fr» et à en obtenir le transfert.

2. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

2.1 La marque «Cash Passport» était exploitée depuis de nombreuses années, dans le monde entier, par la société Travelex avant son rachat par la Requérante en avril 2011.

Depuis lors, la Requérante exploite la marque « Cash Passport » également dans le monde entier, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe, et en particulier en France.

2.2 Le nom de domaine «cashpassport.fr» réservé par le Titulaire est identique à la marque «Cash Passport» de la Requérante ainsi qu'au nom de domaine « cashpassport.com », dans la mesure où il reproduit à l'identique l'intégralité de l'expression «Cash Passport». Pour les besoins de cette comparaison, l'ajout du nom de domaine national de premier niveau «.fr» après la dénomination «Cash Passport» ne doit pas être pris en compte dans la mesure où les titulaires de noms de domaine sont tenus d'utiliser ce type d'identificateurs.

2.3 Dès lors, le nom de domaine litigieux est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit des internautes, qui pourront penser que le site internet associé au nom de domaine «cashpassport.fr» est un site officiel de la Requérante, au même titre que le site internet associé au nom de domaine «cashpassport.com» de la Requérante.

2.4 Il sera constaté que le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

3. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

3.1 À la connaissance de la Requérante, le Titulaire ne détient aucun droit sur la dénomination «Cash Passport» que ce soit à titre de marque, de dénomination sociale ou de nom commercial.

Le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé par le Titulaire dans le cadre d'une offre de biens ou de services et rien ne prouve que le Titulaire se soit préparé à le faire.

En effet, au jour de la présente demande, le nom de domaine n'est associé à aucun site internet exploité ou en cours de construction (impression d'écran de la page d'erreur associée au nom de domaine «cashpassport.fr»).

3.2 En conséquence, il sera constaté que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime pour l'utilisation de la dénomination «Cash Passport» et donc à se réserver le nom de domaine «www.cashpassport.fr».

3.3 Lorsque la Requérante a eu connaissance de la réservation du nom de domaine par le Titulaire le 11 décembre 2011, elle a tenté, par l'intermédiaire de son conseil, de prendre contact avec le Titulaire, par correspondance du 10 janvier 2012, afin de solliciter la transmission du nom de domaine litigieux. Le Titulaire n'a pas répondu à cette correspondance. La Requérante a adressé une lettre de relance au Titulaire le 19 avril 2012. Cette seconde correspondance est restée sans réponse de la part du Titulaire.

3.4 Le silence du Titulaire face aux sollicitations de la Requérante constitue également la preuve de son absence de droit ou d'intérêt légitime.

4. La mauvaise foi du Titulaire

4.1 Il sera démontré ci-après, en application de l'article R. 20-44-43 du Code des postes et des communications électroniques, que le Titulaire a réservé le nom de domaine dans le seul but de profiter de la renommée des produits et services offerts par la Requérante sous la marque

«Cash Passport» et sur son site internet «cashpassport.com», en créant un risque de confusion dans l'esprit du public.

Son but ultime est très probablement d'offrir à la vente le nom de domaine litigieux qu'il a réservé indument, comme le montrent ses agissements passés ou actuels.

4.2 Les éléments suivants démontrent la mauvaise foi du Titulaire:

- (a) Le Titulaire a ignoré les correspondances qui lui ont été adressées par la Requérante;
- (b) Le nom de domaine n'est associé à aucun site internet;
- (c) Le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux;
- (d) La dénomination «Cash Passport» n'est pas une expression commune et jouit d'une renommée internationale dans le secteur des services bancaires.

4.3 Dès lors, l'on peut conclure des éléments qui précèdent que le Titulaire avait nécessairement connaissance des droits de la Requérante sur cette dénomination lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux et a agi de mauvaise foi.

Ainsi, l'enregistrement et la possession passive du nom de domaine litigieux par le Titulaire perturbent l'activité de la Requérante et l'empêchent de procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine qui serait nécessaire à l'exercice de son activité.

4.4 En outre, le Titulaire a non seulement réservé le nom de domaine «cashpassport.fr», mais aussi les noms de domaine «cashpassport.es», «cashpassport.in», «cashpassport.it». Toutefois, une recherche sur internet révèle que ces noms de domaine sont inexploités ou à vendre. Ceci démontre encore que le Titulaire se livre à des agissements parasitaires. 4.5 Il sera souligné que le Titulaire ne saurait prétendre que l'existence de la marque «Cash Passport» et du nom de domaine «cashpassport.com» lui était inconnue ou ne pouvait être connue.

En effet, une simple recherche Google avec le terme «Cash Passport» fait apparaître des millions de résultats dont les premiers correspondent aux pages des sites internet «cashpassport.com» et «travelex.com».

4.6 En outre, il résulte de recherches effectuées sur le site de l'AFNIC et sur internet que le Titulaire a par ailleurs réservé de nombreux autres noms de domaine en «.fr», correspondant tous à des marques ou dénominations exploitées par des sociétés tierces, à savoir notamment les noms de domaine suivants:

- «vipcasino.fr» (alors que Vip Casino est une société de jeux d'argent en ligne qui exploite le nom de domaine vipcasino.com depuis 1997),
- «topshop.fr» (alors que la société topshop est un fabricant de vêtements mondialement connu qui exploite le nom de domaine topshop.com depuis 1998),
- «tesoro.fr» (alors que la société tesoro est une compagnie pétrolière américaine mondialement connue),
- «all4car.fr» (alors qu'all4car est une société portugaise spécialisée dans la fourniture d'accessoires de voitures),
- «SwEtsWise.fr» (alors que Swetswise est une plateforme de gestion et d'acquisition de données),
- «zte.fr», (alors que zte est un fournisseur chinois d'équipements télécoms et de solutions réseaux, leader sur le marché des télécoms, qui exploite le nom de domaine zte.com depuis 1996),
- «alza.fr» (alors qu'alza est un laboratoire pharmaceutique).

Tous ces noms de domaine sont utilisés pour des «pages parking» listant différents liens commerciaux. En outre, l'on constate que ces noms de domaine sont à vendre (extraits du site sedo.com pour chacun de ces noms de domaine). Par exemple, pour «vipcasino.fr», en cliquant sur l'onglet en haut de la page parking correspondante, «le nom de domaine «vipcasino.fr» est mis en vente par son titulaire», l'internaute est redirigé vers une autre page, le site www.sedo.com, où ce nom de domaine est à vendre.

À titre d'exemple, le nom de domaine «topshop.fr» est indiqué comme étant à vendre pour un montant de 12 688 €.

4.7 Enfin, le Titulaire a déjà fait l'objet de procédures similaires devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI.

Le Titulaire a été poursuivi par la société Ramada International Inc. en 2011 et par la société Deutsche Lufthansa AG en 2009 en raison de la réservation indue par le Titulaire des noms de domaine «ramada.es» et «lufthansa.com.au».

Le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI a fait droit aux requêtes des sociétés Ramada International Inc. et Deutsche Lufthansa AG et a ordonné le transfert des noms de domaine litigieux enregistrés en violation de leurs droits par le Titulaire (décisions Deutsche Lufthansa AG v. OFFICE LINKS PTY LTD, Wang Degui, n°DAU2009-0005, et Ramada International Inc.

v. Degui Wang, n°DES2011-0029).

4.8 Il est dès lors manifeste que le Titulaire se livre à une activité parasitaire et frauduleuse consistant à réserver des noms de domaine reproduisant des marques ou des dénominations de sociétés tierces de renommée locale ou mondiale afin de générer du trafic et de les vendre en profitant des efforts déployés par les titulaires de ces marques et dénominations.

4.9 Il a été démontré que le Titulaire ne bénéficie d'aucun intérêt légitime et a agi de mauvaise foi en réservant le nom de domaine litigieux «cashpassport.fr».

4.10 En conséquence, la Requérante sollicite, en application de l'article L. 45-6 du CPCE, le transfert à son profit du nom de domaine «cashpassport.fr». ».

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 présent Règlement,  
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

### **A. L'intérêt à agir du Requérant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande :

- Le nom de domaine <cashpassport.fr> est identique aux marques détenues par le Requérant, la société « Access Prepaid Worldwide limited» et notamment :
  - La marque communautaire « CASH PASSPORT » visant la France déposée le 17 mai 2001 sous le numéro 002 249 928 ;
  - La marque internationale « CASH PASSPORT » visant la France déposée le 15 octobre 2007 sous le numéro 949165 ;

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

### **B. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

#### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <cashpassport.fr> est identique aux marques antérieures « CASH PASSPORT » détenues par le Requérant et notamment à :

- La marque communautaire « CASH PASSPORT » visant la France déposée le 17 mai 2001 sous le numéro 002 249 928 ;
- La marque internationale « CASH PASSPORT » visant la France déposée le 15 octobre 2007 sous le numéro 949165 ;

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

## **b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que le résultat des recherches effectuées sur le nom « Degui W. » par le Requérant sur les bases INPI et Infogreffe permettait de constater que le Titulaire du nom de domaine <cashpassport.fr> ne détient aucun droit de propriété intellectuelle ni de dénomination sociale.

- Sur la mauvaise foi du titulaire

Le Collège a constaté que :

- Les décisions de l'OMPI fournies par le Requérant permettent de constater que le Titulaire, M. Degui W., a fait l'objet de procédures UDRP pour d'autres noms de domaine tels que <lufthansa.com.au> et <ramada.es> ;
- Parmi la liste des noms de domaine détenus par le Titulaire, M. Degui W., figurent des noms de domaines identiques ou similaires à un certain nombre de marques. On peut citer notamment les noms de domaine <vipcasino.com>, <topshop.com>, <tesoro.com>, <all4car.com>, <swetswise.com>, <zte.com>, <alza.com> ;
- Les résultats des recherches effectuées sur le site [www.sedo.com](http://www.sedo.com) permettent de constater que les noms de domaine <vipcasino.com>, <topshop.com>, <tesoro.com>, <all4car.com>, <swetswise.com>, <zte.com>, <alza.com> sont à vendre ;
- Les pages d'écran des sites web vers lesquels renvoient les noms de domaine <vipcasino.com>, <topshop.com>, <tesoro.com>, <all4car.com>, <swetswise.com>, <zte.com>, <alza.com> sont des pages parking présentant des liens hypertextes de nature commerciales correspondant aux produits et services exploitées par les dites marques ;
- le Requérant, la société Access Prepaid Worldwide Limited est titulaire des marques « CASH PASSPORT » exploitées notamment sur le territoire français pour la vente de carte de voyage prépayée ;
- Le Requérant fournit un communiqué de presse relatif au lancement de la carte prépayée « CASH PASSPORT » daté de mai 2006 ;
- La page d'écran fournie par le Requérant permet de constater que le site vers lequel renvoie le nom de domaine <cashpassport.fr> est une page vide ;
- Les éléments fournis par le Requérant ne permettent pas d'établir la renommée de la marque CASH PASSPORT en France ;

Bien que les pièces fournies par le Requérant soient explicites quant à l'usage fait de certains noms de domaines détenus par le Titulaire, le Collège a considéré que ces éléments ne pouvaient pas être utilisés pour justifier de l'usage fait du nom de domaine <cashpassport.fr>.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant ne constituaient pas des éléments suffisant pour établir que l'enregistrement du nom de domaine <cashpassport.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

Le Collège a donc conclu que le Requérant n'avait pas apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine <cashpassport.fr> respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine <cashpassport.fr> au profit du Requérant.

## VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 29 octobre 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :  
Marie BERTHELOT

