



DÉCISION DE L'AFNIC

flowbird-parkeon.fr

Demande n° FR-2021-02306

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société FLOWBIRD.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : flowbird-parkeon.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 janvier 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 18 janvier 2022.

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 février 2021 par le biais du service en ligne SYRELI.

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

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} 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 05 mars 2021.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Régis MASSÉ (membre titulaire), Sophie CANAC (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 01 avril 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <flowbird-parkeon.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 les pièces suivantes :

- Pouvoir donné le 27 octobre 2020 par le Requérant à la société NAMESHIELD pour la procédure SYRELI ;
- Extraits Kbis du 21 octobre 2020 de :
 - La société FLOWBIRD immatriculée le 26 décembre 2002 sous le numéro 444 719 272 au R.C.S. de Paris présidée par la société FLOWBIRD HOLDING 2 et ayant pour activité «la fabrication, vente, installation, maintenance d'équipements de systèmes d'horodateurs pour le parking de voirie de systèmes de parking à contrôles d'accès pour les parcs de stationnement en ouvrage, ainsi que d'appareils de distribution de titres de transport des systèmes billettiques pour les opérations de transports et prestation y afférents» ;
 - La société FLOWBIRD HOLDING 1 immatriculée le 30 décembre 2015 sous le numéro 817 483 688 au R.C.S. de Paris et présidée par Monsieur B. ;
 - La société FLOWBIRD HOLDING 2 immatriculée le 31 décembre 2015 sous le numéro 817 519 689 au R.C.S. de Paris et présidée par la société FLOWBIRD HOLDING 1 ;
- Notice complète de la marque verbale française « PARKEON » numéro 3254163 enregistrée le 22 octobre 2003 et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 37, 38, 39, 42 par la société PARKEON, devenue la société FLOWBIRD (inscription n° 777261, BOPI 2020-07) ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « FLOWBIRD » numéro 3254163 enregistrée le 27 avril 2018 pour les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 42 par la société PARKEON, devenue la société FLOWBIRD (inscription n° 73630, BOPI 2018-47) ;
- Extrait du 18 février 2021 de la base Whois du nom de domaine <flowbird-parkeon.fr> enregistré le 18 janvier 2021 sous diffusion restreinte ;
- Extraits du 27 octobre 2020 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <parkeon.fr> enregistré le 26 décembre 2003 ;
 - <parkeon.com> enregistré le 15 octobre 2003 ;
- Extrait du 18 février 2021 de la base Whois du nom de domaine <flowbird.fr> enregistré le 27 février 2018 par le Requérant ;
- Captures d'écran du 27 octobre 2020 de :
 - La page d'accueil du site web <https://flowbird.fr/> ;

- La page « Nos villes » du site web <https://flowbird.fr/> ;
- Capture d'écran du 18 février 2021 d'une page web Wix.com vers laquelle renvoie le nom de domaine <flowbird-parkeon.fr> indiquant « Il semble que ce domaine ne soit pas encore connecté à un Site Internet ».

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société FLOWBIRD (le « Requéant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <flowbird-parkeon.fr> par l'actuel titulaire (« 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 Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requéant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <flowbird-parkeon.fr> enregistré le 18 janvier 2021 (Annexe 2).

FLOWBIRD est une société française, acteur de la mobilité urbaine et de la ville intelligente. Elle propose une offre transversale en matière de solutions de gestion du stationnement (horodateur) et de solutions billettiques pour les transports publics (distributeur de titres de transport).

Le Requéant est présent plus de 170 villes en France et de nombreuses autres villes à travers le monde (Etats-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Canada...) (Annexe 3).

Le Requéant est propriétaire de marques enregistrées constituées des termes « FLOWBIRD » et « PARKEON » notamment (Annexe 4) :

- la marque française « PARKEON » n° 3254163 enregistrée le 22.10.2003 et dûment renouvelée ;
- la marque française « FLOWBIRD » n° 4449643 enregistrée le 27.04.2018.

Le Requéant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « PARKEON », dont (Annexe 5) :

- < parkeon.fr > enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 26.12.2003 ;
- < parkeon.com > enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 15.10.2003 ;
- < flowbird.fr > enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 27.02.2018.

Le Requéant a constaté que le nom de domaine <flowbird-parkeon.fr> a été enregistré le 18 janvier 2021. Ce nom de domaine redirige vers une page de Wix.com indiquant que le nom n'est pas connecté à un site internet (Annexe 6)

En conséquence, le Requéant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <flowbird-parkeon.fr>.

II. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le nom de domaine < flowbird-parkeon.fr > est similaire aux marques antérieures « FLOWBIRD » et « PARKEON » au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux intègre les marques françaises dans leur intégralité.

L'ajout de l'extension géographique « .FR » dans le nom de domaine est suffisant pour écarter le risque de confusion avec les marques françaises et noms de domaine du Requéant.

En conséquence, le Requéant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <flowbird-parkeon.fr>.

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

Absence d'intérêt légitime

Le Requéant indique que le Titulaire n'a aucun lien d'aucune sorte avec le Requéant et qu'il ne

dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les termes « FLOWBIRD » et « PARKEON ».

En outre, le nom de domaine n'est pas activement utilisé et ne permet pas par conséquent d'établir un intérêt légitime de la part du Titulaire.

Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéran est titulaire des marques françaises « FLOWBIRD » et « PARKEON » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine.

Bien que le nom de domaine ne soit pas activement utilisé, le requérant affirme qu'il semble hautement improbable que le Titulaire ait associé les termes « FLOWBIRD » et « PARKEON » pour enregistrer le nom de domaine < flowbird-parkeon.fr>, sans connaître le Requéran et ses marques et noms de domaine.

Par conséquent, le Requéran confirme que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <flowbird-parkeon.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux < flowbird-parkeon.fr > à son profit. »

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

i. 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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <flowbird-parkeon.fr> est identique par juxtaposition aux deux marques du Requéran :

- La marque verbale française « PARKEON » numéro 3254163 enregistrée le 22 octobre 2003 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 37, 38, 39, 42 ;
- La composante verbale de la marque française semi-figurative « FLOWBIRD » numéro 3254163 enregistrée le 27 avril 2018 par le Requéran pour les classes 9, 35, 36, 37, 38, 39, 42.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <flowbird-parkeon.fr> est identique par juxtaposition aux deux marques françaises antérieures du Requérant, « FLOWBIRD » et « PARKEON » précitées.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de 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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Requérant indique que le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <flowbird-parkeon.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société FLOWBIRD, est un acteur actif dans le secteur de la mobilité urbaine et de la ville intelligente présent plus de 170 villes en France et de nombreuses autres villes à travers le monde ;
- Le Requérant est titulaire des marques françaises « PARKEON » et « FLOWBIRD » enregistrées en 2003 et 2018 et exploitées pour des produits et services de « Bornes de stationnement électroniques et informatisées y compris bornes de stationnement électroniques et informatisées en ouvrage, cartes à mémoire destinées à fonctionner avec des bornes de stationnement ; Services de gestion de parcs de stationnement ; services de réservation de titres de transport en commun par appareils électroniques automatiques etc.»;
- Le Requérant est également titulaire de noms de domaine antérieurs et notamment :
 - <parkeon.fr> enregistré le 26 décembre 2003 ;
 - <parkeon.com> enregistré le 14 octobre 2003 ;
 - <flowbird.fr> enregistré le 27 février 2018 ;
- Le nom de domaine <flowbird-parkeon.fr>, enregistré le 18 janvier 2021, reproduit à l'identique et sans autorisation du Requérant ses deux marques « FLOWBIRD » et « PARKEON » par juxtaposition ;
- La capture d'écran de la page vers laquelle renvoie le nom de domaine <flowbird-parkeon.fr> démontre qu'il s'agit d'une page inactive.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <flowbird-parkeon.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve 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 <flowbird-parkeon.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 <flowbird-parkeon.fr> au profit du Requêteur, la société FLOWBIRD.

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 06 avril 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

