



DÉCISION DE L'AFNIC

parkeoninvest.fr

Demande n°FR-2021-02348

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société FLOWBIRD.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : parkeoninvest.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 novembre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 4 novembre 2022

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 mars 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 13 avril 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 mai 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <parkeoninvest.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir donné le 27 octobre 2020 par le Requéran 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 « 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 et 42 par la société PARKEON, devenue la société FLOWBIRD (inscription n° 777261, BOPI 2020-07) ;
- Extrait du 30 mars 2021 de la base Whois du nom de domaine <parkeoninvest.fr> enregistré le 4 novembre 2020 sous diffusion restreinte ;
- Extraits du 27 octobre 2020 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requéran et notamment :
 - <parkeon.fr> enregistré le 26 décembre 2003 ;
 - <parkeon.com> enregistré le 14 octobre 2003 ;
- 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 30 mars 2021 d'une page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <parkeon-flowbird.fr> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2020-02194 concernant le nom de domaine <parkeon-invest.fr> rendue le 17 décembre 2020.

Dans sa demande, le Requéran 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 <parkeoninvest.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 <parkeoninvest.fr> enregistré le 04 novembre 2020 (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 du terme « PARKEON » notamment la marque française « PARKEON » n° 3254163 enregistrée le 22.10.2003 et dûment renouvelée (Annexe 4).

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

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

(Annexe 5)

Le Requéant a constaté que le nom de domaine <parkeoninvest.fr> a été enregistré le 04 novembre 2020. Ce nom de domaine redirige vers un contenu faisant clairement référence au Requéant (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 <parkeoninvest.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 < parkeoninvest.fr > est similaire à la marque antérieure « PARKEON » au point de prêter à confusion. En effet, le nom de domaine litigieux intègre la marque française « PARKEON » dans son intégralité.

L'ajout du terme « INVEST » dans le nom de domaine (qui la traduction anglaise du mot « INVESTIR »), est suffisant pour écarter le risque de confusion avec sa marque française « PARKEON » et ses noms de domaine.

En conséquence, le Requéant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <parkeoninvest.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 le terme « PARKEON ».

En outre, le nom de domaine redirige vers un contenu faisant clairement référence au Requéant,

notamment en reprenant le nom du requérant (« FLOWBIRD ») et sa marque PARKEON. Le contenu est quasi identique au site du Requéant au point de prêter à confusion. Dès lors, le Requéant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requéant est titulaire de la marque française « PARKEON » antérieure à l'enregistrement du nom de domaine, et est dotée d'une notoriété importante sur le territoire français (Annexe 3).

En outre, le nom de domaine redirige vers un contenu faisant clairement référence au Requéant, sa marque et ses services, susceptible de créer un risque de confusion auprès des consommateurs.

Par conséquent, le Requéant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque du Requéant et a principalement enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Voir une décision similaire SYRELI n° FR-2020-02194 < parkeon-invest.fr> (Annexe 7)

Ainsi, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <parkeoninvest.fr> à son profit.»

Le Requéant 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <parkeoninvest.fr> est similaire :

- À la marque verbale française du Requéant « PARKEON » numéro 3254163, enregistrée le 22 octobre 2003 et dûment renouvelée pour les classes 9, 35, 37, 38, 39 et 42 ;
- Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requéant :
 - <parkeon.fr> enregistré le 26 décembre 2003 ;
 - <parkeon.com> enregistré le 14 octobre 2003.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <parkeoninvest.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure du Requéant « PARKEON » numéro 3254163, enregistrée le 22 octobre 2003 car il est composé de la marque « PARKEON », reprise dans son intégralité, suivie du terme générique anglais « invest » verbe signifiant en français « investir ».

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

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

- Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

Le Collège constate que selon le Requéant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requéant, ni pour exploiter le nom de domaine <parkeoninvest.fr> ;
- N'est pas en lien avec lui.

- Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requéant, la société française FLOWBIRD, est un acteur de la mobilité urbaine et de la ville intelligente, présent dans plus de 170 villes en France et de nombreuses autres villes à travers le monde (Etats-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Belgique, Canada...) ;
- Le Requéant, la société FLOWBIRD, a 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 » ;
- Le Requéant est titulaire de la marque verbale française « PARKEON » numéro 3254163 enregistrée le 22 octobre 2003 et dûment renouvelée et exploitée 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 Requéant est également titulaire de noms de domaine antérieurs et notamment :
 - <parkeon.fr> enregistré le 26 décembre 2003 ;
 - <parkeon.com> enregistré le 14 octobre 2003.
- Le Requéant indique que « *Ce nom de domaine redirige vers un contenu faisant clairement référence* » à lui, « *notamment en reprenant le nom du requérant (« FLOWBIRD ») et sa marque PARKEON* ». Cependant, aucune pièce ne permet de le prouver puisque le Requéant a fourni une capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <parkeon-flowbird.fr> ; le Collège ne peut donc exploiter cette pièce pour l'examen du dossier ;
- Le nom de domaine <parkeoninvest.fr> est la reprise dans son intégralité de la marque « PARKEON » du Requéant, suivie du terme générique anglais « invest », verbe signifiant en français « investir » et pouvant faire référence à l'activité du Requéant ;
- Le Titulaire n'a pas apporté de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <parkeoninvest.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéranant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <parkeoninvest.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 <parkeoninvest.fr> au bénéfice du Requéranant, 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 18 mai 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

