

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

travelperk.fr

Demande n° EXPERT-2023-01071



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TRAVELPERK S.L.U., représentée par UBILIBET, S.L.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur J.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : travelperk.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 novembre 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 4 novembre 2024

Bureau d'enregistrement : Realtime Register B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 juillet 2023 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après le Centre) et l'Afnic ont 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 enregistré.
- 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 12 juillet 2023.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 8 août 2023, le Centre a nommé Christiane Féral-Schuhl (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <travelperk.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 alinéa 2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requérant a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Informations sur le Requérant (Copie de l'enregistrement de la société au Registre du Commerce espagnol);
- **Annexe 2** Données Whois du nom de domaine litigieux <travelperk.fr>;
- **Annexe 3** Informations sur le Requérant (articles de presse consacrés à Travelperk dans la presse économique européenne);
- **Annexe 4** Informations sur le Requérant (articles de presse consacrés à Travelperk dans la presse spécialisée dans les voyages et les voyages d'affaires);
- **Annexe 5** Informations sur le Requérant (articles consacrés à Travelperk dans la presse française spécialisée dans les voyages d'affaire);
- **Annexe 6** Marque de l'Union européenne TRAVELPERK WIN-WIN BUSINESS TRAVEL No. 0014040356 ; Marque de l'Union européenne TRAVELPERK No. 0017878133 ; Marque de l'Union européenne TRAVELPERK No. 0018134215 ; Marque de l'Union européenne TRAVELPERK No. 018135142 ;
- **Annexe 7** Liste des marques du Requérant ;
- **Annexe 8** Recherche Google pour « travel » et « perk » ;
- **Annexe 9** Site associé au nom de domaine <travelperk.fr> ;
- Pouvoir de représentation

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« [...] »

V. L'intérêt à agir du Requérant
(CPCE, article 45-6)

[11.] En ce qui concerne l'exigence subjective de dépôt, le Requérant déclare avoir un intérêt à agir conformément à l'article 45-6 du CPCE sur la base des éléments suivants :

- Le Requérant est une Société de Responsabilité Limitée Unipersonnelle espagnole, dont le numéro d'identification fiscale est B66484577, valablement constituée selon le droit espagnol ;

- Le Requérant est titulaire de nombreuses marques européennes qui consistent ou contiennent le terme travelperk, à savoir, (i) la marque européenne n° 014040356 TRAVELPERK WIN-WIN BUSINESS

TRAVEL, dans les classes 9, 39, 43 ; (ii) la marque européenne n° 017878133 TravelPerk, dans les classes 9, 39, 43. (iii) la marque européenne

n° 018134215 TravelPerk, dans les classes 9, 39, 42, 43 ; et (iv) la marque européenne n° 018135142 TravelPerk, dans les classes 9, 39, 42, 43.

- L'enregistrement et l'existence du Nom de Domaine pourraient impliquer une violation de ses droits de propriété intellectuelle, en particulier les marques dérivant des enregistrements susmentionnés, et ce fait pourrait :

(i) empêcher ou compromettre ses droits d'exploitation sur ces derniers (ii) confondre les consommateurs potentiels de celui-ci, et enfin (iii) détourner l'intérêt ou la valeur commerciale et financière. Tout ceci représente évidemment un préjudice à ses actifs et à ses intérêts commerciaux sur le marché français et européen.

En conséquence, le Requérant a un intérêt évident à faire valoir ces droits par le biais du mécanisme qui lui est conféré par l'article 45-6 du CPCE, en rapport avec le deuxième alinéa de l'article L. 45-2.

VI. Fondements de fait et de droit
(CPCE, article 45-6 / CPCE, article 45-2)

[12.] La présente Demande est fondée sur l'article 45-6 du CPCE selon lequel "Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2".

[13.] Le Requéranant de la présente Demande, ayant suffisamment exposé son intérêt à initier et maintenir la procédure selon les motifs exposés ci-dessus, affirme que le Nom de Domaine remplit la condition de recours prévue par l'article 45-6 du CPCE en encourant le deuxième alinéa de l'article 45-2 du CPCE, "le nom de domaine est : (...) 2° susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou aux droits de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi", les conditions de ce dernier étant remplies :

A. Le Nom de Domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant.

(CPCE, article 45-2 / Code de la Propriété Industrielle, article L713-2)

Le Requéranant (ci-après également "Travelperk") est une plateforme de réservation et de gestion de voyages à la pointe de la technologie dans le secteur des voyages d'affaires. La société a été fondée en 2015, à Barcelone, par Mr. M. et Mr. J. S.. Depuis le début de ses opérations, début 2016, grâce à un produit avant-gardiste et facile d'utilisation et le plus grand inventaire au monde, Travelperk s'est imposée comme un opérateur de référence pour les voyages d'affaires, étendant toute son activité de manière uniforme et intensive à travers l'Europe.

Elle a fait de nombreuses et remarquables apparitions dans les publications de la presse tant économique que spécialisée dans le secteur européen des voyages d'affaires. À cet effet :

- Est fournie en Annexe 3 une flopée de nouvelles et d'articles consacrés à Travelperk dans la presse économique européenne, du début de l'année 2016 jusqu'à aujourd'hui, qui passent en revue et font l'éloge de son modèle d'entreprise et des résultats économiques obtenus par l'entreprise au cours de cette période ; et

- Est fourni en Annexe 4 un échantillon de nouvelles et d'articles consacrés à Travelperk dans la presse spécialisée de voyages, et voyages d'affaires, au cours de la même période, qui développent en détail le modèle d'entreprise de Travelperk et ses avantages, montrant la vaste renommée et réputation que l'entreprise a acquises dans le secteur au cours de cette période.

Aujourd'hui, après une solide expérience dans le secteur et un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 millions d'euros en 2022, Travelperk se positionne comme l'opérateur leader le plus reconnu et apprécié dans le secteur des voyages d'affaires à travers toute l'Europe, avec une forte présence et réputation en France, qui est l'un des principaux pays dans lequel il opère. Pour illustrer ce qui précède, l'Annexe 5 contient une compilation de nouvelles et d'articles consacrés à Travelperk dans la presse française spécialisée dans les voyages d'affaires, entre autres, dans des publications en ligne de premier plan telles que Voyages d'Affaires, de la fin des années 2010 à aujourd'hui, qui démontrent la vaste connaissance et reconnaissance de l'entreprise parmi les sujets pertinents sur le secteur national. Ainsi, tant les efforts comme les résultats des actions de l'entreprise liés au terme travelperk sont donc évidents.

Travelperk est une entreprise active dans le développement, la défense et la protection de ses actifs de propriété intellectuelle, convaincue que cela lui permet de garantir la transparence envers ses clients et d'agir comme une garantie de son savoir-faire dans le secteur, ainsi que la protection de tous les efforts entrepreneuriaux, commerciaux et promotionnels expliqués jusqu'à présent. Grâce à une stratégie de

portefeuille rigoureuse de ses actifs incorporels, elle possède de nombreuses marques déposées dans divers territoires et pays sous le nom de travelperk, qu'elle utilise efficacement pour distinguer ses produits et services dans le secteur.

En ce qui concerne la présente Demande, voici la liste des marques enregistrées dont le Requéran est propriétaire et qui comprennent ou sont composées de la dénomination travelperk, dont la protection est effective sur le territoire français et prioritaire à l'enregistrement du Nom de Domaine :

Nom marque	Bureau marque s	Numéro Demande	Produits et services	Nom du demandeur	Date Demande
TRAVELPERK WIN- WIN BUSINESS TRAVEL	EM	014040356	9, 39, 43	TravelPerk, S.L.	08/05/2015
TravelPerk	EM	017878133	9, 39, 43	TravelPerk, S.L.	21/03/2018
TravelPerk	EM	018134215	9, 39, 42, 43	TravelPerk, S.L.	09/10/2019
TravelPerk	EM	018135142	9, 39, 42, 43	TravelPerk, S.L.	10/10/2019

Les certificats d'enregistrement des marques susmentionnées sont joints à l'Annexe 6 et servent de base à cette première condition de la Demande (aux fins de la présente demande "Marques"). L'Annexe 7 contient également la liste mondiale des marques déposées détenues par le Requéran qui comprennent ou sont composées de la dénomination travelperk au niveau mondial, ce qui montre l'envergure et la solvabilité du portefeuille des marques de l'entreprise au niveau mondial.

Avec tout cela, il est donc suffisamment établi que le Requéran possède des droits et intérêts légitimes sur la dénomination travelperk et un intérêt significatif à préserver et à maintenir la protection qu'elle lui confère.

En ce qui concerne les noms de domaine, Travelperk est le Titulaire, entre autres, des noms de domaine <travelperk.com>, <travelperk.org>, <travelperk.travel>, <travelperk.voyage>, <travelperk.tech> ainsi que <travelperk.nl>, <travelperk.es>, <travelperk.pt>, <travelperk.dk>, <travelperk.at> et <travelperk.ch> entre autres, démontrant l'intention de la société de dessiner une carte de domaines qui couvre l'ensemble de son activité tant au niveau de la nature de son activité que des territoires dans lesquels elle opère. En résumé, le Nom de Domaine litigieux suit le même schéma que le Requéran (marque + gTLD ou ccTLD) dans la cartographie de son portefeuille de domaines, augmentant le risque de confusion quant à la propriété du nom de domaine, car

Le Nom de Domaine litigieux <travelperk.fr>, comme on peut le constater, n'ajoute aucun élément nominatif supplémentaire ni aucun autre élément susceptible de lui conférer un quelconque degré de caractère distinctif. L'ajout du domaine de niveau supérieur du code du pays ("ccTLD") ".fr" à la fin du nom de domaine litigieux n'apporte aucune distinction grammaticale, phonétique, idéologique ou graphique car il maintient l'intégrité des éléments verbaux protégés par les Marques de Travelperk et reproduit la structure et l'architecture des domaines utilisés par Travelperk. Le risque de confondre les origines commerciales de ces derniers est élevé, les utilisateurs accédant au Nom de Domaine litigieux étant susceptibles de croire qu'ils ont affaire à un nom de domaine détenu par le Requéran ou au moins sponsorisé par, ou autrement lié au Requéran. En conclusion, le Nom de Domaine est susceptible de créer un risque évident de confusion avec les Marques et les intérêts protégés par ces dernières.

Dès lors, et en application de l'article L713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, en référence à l'article 17.1 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne pour l'application, l'utilisation, de manière prépondérante et essentielle, dans la configuration du Nom de Domaine d'un terme identique à celui protégé par une marque, qui, dans le cas présent, est désigné sous le nom de Marques Travelperk, ceci étant de nature à créer une confusion auprès d'une partie du public cible, implique une atteinte aux droits des marques du titulaire de ces Marques.

Par conséquent, cette partie considère que la première condition de la Demande est parfaitement remplie ; le Requéant a des droits de marque sur le terme travelperk et le nom de domaine reproduit la marque et génère une confusion à son égard, portant ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

B. Le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime en ce qui concerne le Nom de Domaine.
(CPCE, article 45-2 / CPCE R. 20-44-46)

Le Requéant considère que le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime à l'égard du Nom de Domaine <travelperk.fr>.

Selon l'article R. 20-44-46 du CPCE, "peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- 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 ;

- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

- 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."

Sur ce point, le Requéant souligne la difficulté probatoire de prouver l'absence d'une circonstance factuelle, surtout lorsqu'il s'agit d'une action ou d'une activité à réaliser par un tiers.

En ce sens, bien que la disposition n'attribue pas explicitement la charge de la preuve à l'une ou l'autre des parties, les Experts désignés par cet organe dans cette affaire ont systématiquement exigé ou attendu au moins une certaine responsabilité de la part des défendeurs pour prouver leur intérêt légitime dans les noms de domaine enregistrés face à une contestation motivée de ces derniers. Ainsi, pour illustrer ce qui précède, dans la demande EXPERT-2021-00912 <hbomax.fr>, l'Expert a considéré comme indice permettant de déterminer l'absence d'intérêt légitime que "Le Titulaire n'a pas déposé de réponse et ne démontre pas disposer d'un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux" et dans la décision de la demande EXPERT 2019-00591 <myskoda.fr>, l'Expert a explicitement déclaré dans les termes suivants "Le Titulaire a choisi de ne pas répondre, ce qui, pour qui aurait eu un intérêt légitime à faire valoir, est pour le moins surprenant et doit être tenu pour un clair indice en sa défaveur".

Par conséquent, en vertu du principe de contrariété et puisqu'il s'agit de circonstances qui consolident un droit en sa faveur, ce Requéant demande au Titulaire défendeur, pour la défense de ses droits et intérêts, de prouver le respect d'au moins une des conditions imposées par le premier paragraphe de l'article R. 20-44-46 du CPCE afin de déterminer s'il existe un motif légitime qui empêcherait l'application du recours prévu dans l'article L. 45-2 du CPCE.

Sans préjudice de ce qui précède, le Requéranr souhaite indiquer ci-dessous certains éléments factuels qui donnent des motifs raisonnables de déterminer que le Titulaire ne respecterait pas les conditions énoncées au premier paragraphe de l'article R. 20-44-46 du CPCE et n'aurait donc pas d'intérêt légitime à l'utilisation du terme protégé par les Marques du Titulaire dans le Nom de Domaine enregistré à son nom :

- Le Requéranr, en tant que propriétaire unique et incontesté des Marques protégeant la dénomination *travelperk*, affirme qu'il n'a jamais autorisé, octroyé de licence ou permis de quelque manière que ce soit à un tiers d'utiliser sa marque et qu'il est donc absolument certain que le Titulaire, quel qu'il soit, ne fait pas un usage légitime du terme en question.
- Il n'existe aucune preuve qu'un tiers ait utilisé le nom de domaine ou se soit préparé à l'utiliser dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens et de services via l'environnement Web.
- Bien que le titulaire du nom de domaine ne soit pas connu, cette partie peut affirmer qu'il n'existe aucune preuve, que ce soit dans les canaux de communication et de commerce généraliste ou particulier dans le secteur des voyages¹, qu'un tiers ait réalisé ou réaliserait une activité, commerciale ou autre, pour laquelle il est communément connu sous le terme du Nom de Domaine, et qu'il ne possède pas non plus de marque en relation avec le nom de domaine.

Le Requéranr rappelle ici à l'Expert dans ce point que, dans des affaires présentant des circonstances identiques ou analogues à celles exposées dans les paragraphes précédents, les Experts ont toujours décidé que les titulaires n'avaient pas d'intérêt légitime dans les domaines litigieux et ont par conséquent statué en accord avec les revendications des plaignants.

A titre d'exemple, des nombreuses décisions des Experts nommés par cet organisme, dans la décision relative à la demande PART EXPERT-2020-00791 <solway-france.fr>, l'Expert a affirmé que le titulaire n'avait pas d'intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine qui utilisait un terme de marque protégé, en se fondant principalement, entre autres, sur les motifs suivants ; "Les marques SOLVAY du Requéranr sont clairement antérieures au nom de domaine litigieux et bénéficient en France d'une grande reconnaissance auprès du public ; Le Titulaire n'est ni affilié, ni autorisé par le Requéranr à enregistrer ou à utiliser la marque SOLVAY ; (...); Le Titulaire n'a pas exploité le nom de domaine litigieux et ne peut prétendre qu'il comptait l'exploiter en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services, aucun usage de bonne foi n'apparaissant possible ; Le Requéranr est privé de la possibilité d'enregistrer le nom de domaine <solway- france.fr> composé de sa marque et de la désignation d'un pays où il est implanté, ce qui lui est préjudiciable".

¹ Il s'agit très probablement du champ d'application du registre, car les termes "travel" et "perk" contenus dans le nom, traduits de l'anglais, renvoient à des "avantages liés aux voyages".

En conclusion, à la connaissance du Requéranr, les circonstances permettent de conclure que le deuxième élément ou condition de la Demande, à savoir que le Titulaire, en l'absence de preuve du contraire, n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes en ce qui concerne l'utilisation du terme dans le Nom de Domaine, est rempli.

C. Le ou les noms de domaine ont été enregistrés ou sont utilisés en toute mauvaise foi. (CPCE, article 45-2 / CPCE R. 20-44-46)

L'article R. 20-44-46 du CPCE, dans sa seconde moitié, prévoit explicitement que "peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

– 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 ; (...)"

C'est précisément cette première circonstance reproduite dans le fragment ci-dessus qui se retrouve dans le cas du Nom de Domaine litigieux, puisque :

1. La demande d'enregistrement du Nom de Domaine répond à une intention manifeste de tirer profit de son transfert au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel il a un droit reconnu, ce qui ressort clairement des circonstances suivantes :

a. Le Nom de Domaine est identique à une marque protégée sur le territoire français. De plus, dans ce cas, la connaissance du terme apparaît très improbable puisqu'il s'agit d'une marque composée de deux termes "travel" (traduction en anglais de : voyage) et "perk" (traduction en anglais de: avantage) et que leur utilisation conjointe n'est pas courante dans la langage. A titre d'exemple, une recherche conjointe des termes dans un moteur de recherche web est incluse dans l'Annexe 8 et le résultat principal et presque exclusif est un contenu faisant référence aux Marques du Requéant. En outre, au moment de la demande, les Marques du Requéant étaient déjà largement utilisées et le Requéant avait déjà enregistré et utilisait de nombreux noms de domaine de niveau supérieur de code de pays "ccTLD") composés exclusivement des marques. Par conséquent, la coïncidence des termes est exclue et il apparaît que l'intention du Titulaire était d'utiliser un nom de domaine qui pourrait intéresser le Requéant compte tenu de la configuration de ses actifs de marque et de son portefeuille de noms de domaine qu'il avait réalisée.

b. Le Nom de Domaine a été créé le 4 novembre 2018, moins de quatre mois après que l'enregistrement de la marque européenne 017878133 Travelperk du Requéant ait été publié au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle de l'Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle le 16/07/2018 et alors que les apparitions étaient déjà fréquentes sur l'ensemble des marchés européens et français comme développé ci-dessus et comme attesté en Annexe 3 et Annexe 4, dans le cas du marché européen, et en Annexe 5, pour le marché français.

c. Le Nom de Domaine est mis en vente pour 500 euros, un prix qui est manifestement considérablement plus élevé que les coûts d'enregistrement et de maintenance d'un nom de domaine de ces caractéristiques, comme l'Expert devrait déjà en être conscient. Par conséquent, le but lucratif de l'éventuelle occupation est évident.

d. Le fait que l'offre de vente soit canalisée de manière ouverte ne remet pas en cause les affirmations ci-dessus, puisque le titulaire des marques qui coïncident avec celle utilisée par le Nom de Domaine reste le principal intéressé à l'acquérir ou au moins à avoir un contrôle effectif sur le contenu du Nom de Domaine. De plus, le fait qu'il soit disponible de manière ouverte est un facteur destiné à forcer le Requéant à l'acheter aux conditions qui lui sont offertes, puisqu'il existe déjà un risque réel qu'un tiers l'acquière sans aucune limitation, qui pourrait être un concurrent ou toute personne ayant la volonté de nuire au Requéant et à ses Marques.

2. Le titulaire n'exploite pas effectivement le Nom de Domaine pour ses activités, puisque, comme il ressort du contenu reproduit en Annexe 9, il s'agit d'un contenu qui canalise le trafic vers des pages web de tiers, vraisemblablement en échange d'une rémunération pour chaque déviation qui se produit, une activité connue sous le nom de "pay-per-click", profitant précisément du trafic généré par la similitude avec les Marques et de la confusion possible qu'elle peut causer aux utilisateurs.

Dans des cas similaires, dans le cadre d'une appréciation conjointe du fait que le nom de domaine est en vente et/ou que le titulaire l'exploite uniquement pour monétiser le trafic qu'il génère en raison de sa similarité avec une marque notoire, l'Expert désigné par cet organisme, dans la décision EXPERT 2017-0130 <michelinman.fr> a statué comme suit "le Requéant apporte la preuve de la volonté

du Titulaire de céder le nom de domaine contre paiement, et que le nom de domaine n'est pas exploité effectivement comme le requiert l'article R.20-44- 46 du CPCE (...) Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine principalement dans le but de le vendre et de profiter de la renommée du Requéran en créant une confusion dans l'esprit du consommateur".

En conséquence, nous pouvons affirmer que le Nom de Domaine remplit également la troisième condition d'application de l'article 45-2 du CPCE dans son deuxième motif.

En conclusion, le Requéran affirme que le Nom de Domaine remplit la deuxième condition d'application de l'article 45-2 du CPCE en déclarant : la première condition est remplie, puisque le Nom de Domaine est identique aux Marques du Requéran, à tel point qu'il porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran conformément à la réglementation applicable en la matière. La deuxième condition est également remplie, puisque le Titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Enfin, comme cela vient d'être établi, le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé en toute mauvaise foi.

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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,

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéran

Au regard des pièces fournies par le Requéran, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, ce dernier est titulaire de marques européennes qui consistent ou contiennent le terme « TRAVELPERK », à savoir :

- La marque figurative de l'Union européenne « TRAVELPERK WIN-WIN BUSINESS TRAVEL », No. 014040356, enregistrée le 24 septembre 2015 pour des produits et services en classes 9, 39 et 43 ;
- La marque figurative de l'Union européenne « TRAVELPERK », No. 017878133, enregistrée le 13 juillet 2018, pour des produits et services en classes 9, 39 et 43 ;
- La marque figurative de l'Union européenne « TRAVELPERK », No. 018134215, enregistrée le 1^{er} février 2020, pour des produits et services en classes 9, 39, 42 et 43 ;
- La marque verbale de l'Union européenne « TRAVELPERK », No. 018135142, enregistrée le 25 août 2021, pour des produits et services en classes 9, 39,42 et 43.

L'Expert constate que le terme « TRAVELPERK » est également repris dans la dénomination du Requéran, la société TravelPerk S.L.U.

Le nom de domaine litigieux, enregistré postérieurement aux deux premières marques européennes du Requéran, reprend le terme « TRAVELPERK » sur lequel le Requéran

démontre détenir des droits.

L'Expert a donc considéré que le Requéranant avait un intérêt à agir.

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

Le Requéranant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE, à savoir :

« (...) 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 ».

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéranant

L'Expert constate que le nom de domaine <travelperk.fr> reproduit à l'identique la marque « TRAVELPERK » enregistrée par le Requéranant.

L'adjonction du suffixe technique « .fr » est inopérante, et ne permet pas de dissimuler la reprise à l'identique de la marque antérieure du Requéranant dans le nom de domaine litigieux, encore moins de les distinguer.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <travelperk.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert 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

L'Expert constate que :

- Le Requéranant, la société espagnole TRAVELPERK SL enregistrée sous le numéro fiscal B66484577 au Registre du commerce de Barcelone a pour activité la réservation de voyages d'affaires et plus particulièrement à travers sa plateforme TravelPerk ;
- Le Requéranant est titulaire de plusieurs marques « TRAVELPERK » dont deux d'entre elles sont antérieures à l'enregistrement du nom de domaine litigieux ;
- Le terme « TRAVELPERK » constitue également la dénomination sociale du Requéranant ;
- Le nom de domaine litigieux, enregistré le 04 novembre 2018 par une personne physique dont les données ne sont pas publiées dans la base Whois, reprend intégralement et exclusivement la marque antérieure et la dénomination sociale du Requéranant, créant un risque de confusion pouvant conduire les internautes à penser que le nom de domaine litigieux appartient au Requéranant ce qui n'est pas le cas ;
- Le Requéranant déclare n'avoir jamais autorisé, octroyé de licence ou permis de quelque manière que ce soit au Titulaire d'utiliser sa marque ;
- Le Requéranant déclare que le Titulaire n'est pas connu sous le signe « TRAVELPERK » ou sous le nom de domaine litigieux, alors que le Requéranant a pour sa part démontré et apporté la preuve que de nombreux articles lui ont été consacrés et qu'il apparaît dans les premiers et les principaux résultant d'une recherche des termes « TRAVEL PERK » dans un moteur de recherche ;
- Le nom de domaine litigieux est en vente au prix de 500 euros sur la page

- parking à laquelle il renvoie, soit un prix bien plus élevé que les coûts d'enregistrement et de maintenance d'un nom de domaine ;
- Le 22 juin 2023, le nom de domaine litigieux renvoie à une page parking avec des liens commerciaux dont le but est de le vendre et non de l'exploiter effectivement ;
 - Le Titulaire n'a contredit aucun des arguments du Requéant ni apporté la preuve d'un quelconque intérêt légitime.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire en reprenant à l'identique la marque « TRAVELPERK » dans la composition du nom de domaine <travelperk.fr> ne pouvait ignorer l'existence du Requéant et de ses droits et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert 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 <travelperk.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <travelperk.fr> au profit du Requéant, la société TRAVELPERK S.L.U.

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 04 septembre 2023.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

