

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

tgw-newrest.fr

Demande n° EXPERT-2025-01155



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NEWREST GROUP HOLDING SA représentée par PLASSERAUD IP

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : tgv-newrest.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 mars 2025 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 10 mars 2026.

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 6 mai 2025 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est enregistré.
- 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 22 mai 2025.

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

Le 26 juin 2025, le Centre a nommé William Lobelson (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 <tgw-newrest.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 :

- **Annexe 1** Informations sur le Requérant ;
- **Annexe 2** Informations sur le Requérant ;
- **Annexe 3.1** Rapport d'activité du Requérant 2023-2024 ;
- **Annexe 3.2** Rapport d'activité du Requérant 2023-2024 ;
- **Annexe 4** Divers articles publiés en ligne en 2016, 2021, 2022 et captures d'écran d'un reçu de commande du « Bistro TGV Inoui » du 2 mai 2025 ;
- **Annexe 5** Captures d'écran des réseaux sociaux du Requérant ;
- **Annexe 6** Capture d'écran du site « www.online.seranking.com » du 24 avril 2025 pour une recherche sur le nom de domaine <newrest.eu> du Requérant ;
- **Annexe 7** Données Whois du nom de domaine litigieux <tgw-newrest.fr> ;
- **Annexe 8** Captures d'écran du site vers lequel dirige le nom de domaine litigieux <tgw-newrest.fr> le 17 avril 2025, du site « www.mxtoolbox.com » pour une recherche sur le nom de domaine litigieux <tgw-newrest.fr> ainsi que du site « www.web.archive.org » ;
- **Annexe 9** Divulgence de l'AFNIC des données personnelles relative au nom de domaine litigieux <tgw-newrest.fr> du 13 mars 2025 ;
- **Annexe 10** Echanges d'emails entre le Requérant et le Titulaire entre le 14 et 21 mars 2025 ;
- **Annexe 11** Portefeuille de marques et noms de domaine NEWREST du Requérant ;
- **Annexe 12** Recherche de marque pour le terme « newrest » appartenant au Titulaire ;
- **Annexe 13** Recherche Google pour « newrest » ;
- **Annexe 14** Décision PARL Expert No. 2018-000453.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I/ PRESENTATION DE LA REQUERANTE ET DES FAITS

A. Présentation de la Requérante

La Requérante est la société espagnole NEWREST GROUP HOLDING SA (ci-après « Newrest » ou « La Requérante »), immatriculée au registre des sociétés espagnoles depuis le 11 avril 2005 (Annexe 1).

Elle exerce ses activités principalement sous le signe distinctif (notamment protégé en tant que marques et noms de domaine, cf. infra) NEWREST.

L'histoire de Newrest commence en 1996 sous le nom de Catair ; présidée par O. S., elle devient Newrest en 2005, et est aujourd'hui le seul opérateur à intervenir sur l'ensemble des secteurs de la restauration et des services associés : catering ferroviaire, catering aérien, buy-on-board, duty-free à bord, restauration concédée, bases-vie et services de support, concessions de restauration aéroportuaires et autoroutières.

Spécialiste de la restauration hors-foyer, Newrest est un des leaders mondiaux du catering multi-secteurs. Avec ses 45 380 collaborateurs présents dans 54 pays dont la France, la Requérante, dont le chiffre d'affaires s'élève à 2 509 millions d'euros en 2023/24, est également le premier acteur mondial indépendant du catering aérien (Annexe 2).

Un chiffre illustrera l'ampleur des activités de la Requérante : chaque jour elle distribue plus de 1,5 million de repas (Annexe 2).

Elle intervient également depuis 2010 dans le domaine de la restauration ferroviaire, suite à l'acquisition de la Compagnie des Wagons-Lits (rebaptisée Newrest Wagons-Lits). Répartie à travers 7 pays, cette activité représente 13.8% du chiffre d'affaires global sur l'année 2023/24 (Annexe 2 et annexe 3 pages 4 et 12).

Implantée principalement en Europe, Newrest est aujourd'hui le leader mondial des services à bord des trains, dont les Trains à Grande Vitesse (TGV).

En effet, en 2021, Newrest a renouvelé son partenariat avec la SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français) pour une nouvelle période de 3 à 5 ans. Cet appel d'offre a été systématiquement remporté par Newrest depuis 2013, permettant l'amélioration de l'expérience consommateur à bord des trains, la digitalisation des process et la diminution de l'impact environnement (Annexe 4).

Cette information, largement relayée dans la presse française générale nationale et spécialisée, est par ailleurs visible tant sur le site de la Requérante que sur celui de sa partenaire, la SNCF, ainsi notamment que sur les confirmations de commande effectuées dans ses trains, lesquelles proviennent d'une adresse @newrest.eu, lesquelles renvoient par ailleurs au sein des CGV du « Bistro » des TGV INOUI sur le site SNCF Connect (Annexe 4 pages 13 à 25).

Les informations et chiffres suivants témoignent de l'expertise et de la notoriété de la Requérante et de ses marques NEWREST dans les secteurs de la restauration et des services associés :

En 2023/2024 (Annexe 3) :

45 380 salariés, répartis dans 54 pays et 4 secteurs d'activités (aérien, ferroviaire, bases vie et restauration concédée, concessions) ;

2.5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023/2024, soit une augmentation de 13% par rapport à 2022/2023 ;

Acquisition des activités du groupe Compass au Chili, au Mexique et en Colombie, représentant 15 000 nouveaux collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel supérieur à 600 millions d'euros ;

Acquisition de GEPISA, filiale du groupe Engie et leader sur le marché du Facility Management avec un chiffre d'affaires de 180 millions d'euros et 1 100 employés.

Newrest est également largement présente en ligne, où elle communique activement sur ses activités via ses réseaux sociaux (Annexe 5), contribuant ainsi au rayonnement de son image de marque :

Compte LinkedIn Newrest recensant 244 576 abonnés ;

Compte Instagram comprenant près de 9000 followers ;

Page Facebook suivie par plus de 11.000 personnes.

Cette présence en ligne se manifeste également par un trafic élevé sur son site officiel Newrest, accessible à l'adresse <https://www.newrest.eu/> (Annexe 6) :

D'après une analyse du trafic du site officiel <https://www.newrest.eu/> effectué sur divers sites, celui-ci comptait, sur le mois de mars 2025 (mois de réservation du nom de domaine litigieux), plus de 12 000 visites, dont environ 7000 pour la France seule ;

Les statistiques du mois d'avril, bien que temporaires, montrent d'ores et déjà que 70,8% du trafic du site officiel provient de pays d'Europe, dont 24.32% de France ;

L'ensemble de ce qui précède atteste que la Requérante et sa marque NEWREST jouissent également d'une connaissance et d'une réputation dans le domaine de la restauration et plus particulièrement de la restauration aérienne et ferroviaire, en particulier en lien avec leur présence au sein des TGV de la SNCF.

B. Les Faits

La Requérante a été informée de l'enregistrement et de l'utilisation du nom de domaine <tgw-newrest.fr> dans le cadre de la surveillance de sa marque NEWREST parmi les noms de domaine nouvellement réservés.

Les informations relatives au titulaire du nom de domaine étant en accès restreint au Whois, la Requérante a procédé à une demande de levée d'anonymat, par le biais de son Conseil en Propriété Industrielle.

Ayant obtenu confirmation que le nom de domaine <tgw-newrest.fr> n'était ni détenu, ni contrôlé par une entité liée à la Requérante, la Requérante a procédé à l'envoi d'une lettre de mise en demeure au titulaire du nom de domaine litigieux par le biais de son Conseil en Propriété Industrielle, faisant état de ses droits antérieurs et demandant, outre la désactivation complète du nom de domaine litigieux, son transfert gracieux à son profit.

Suite à la réponse du Titulaire, dont il sera fait état ci-après, la Requérante a introduit la présente procédure.

II/ LE NOM DE DOMAINE LITIGIEUX

Le nom de domaine <tgw-newrest.fr> a été réservé le 10 mars 2025 (Annexe 7). Depuis son enregistrement, il dirige vers une page par défaut du bureau d'enregistrement IONOS (Annexe 8).

Les coordonnées du titulaire sont masquées au Whois. Cependant, à la suite d'une demande de levée d'anonymat introduite, l'Afnic a communiqué les informations suivantes sur le titulaire (Annexe 9) :

Nom : Monsieur X

Rue : [Anonymisé]
Ville : [Anonymisé]
Code postal : [Anonymisé]
Code pays : [Anonymisé]
Téléphone : [Anonymisé]
Email : [Anonymisé]

Le nom de domaine est bien postérieur au 1er juillet 2011, de sorte qu'il est justiciable de la présente procédure.

III/ LA MESURE DE REPARATION DEMANDEE

Par application de l'article L. 45-6 CPCE, la Requérante (personne morale de droit espagnol, Etat Membre de l'Union européenne [Annexe 1] et donc parfaitement éligible à détenir un nom de domaine en <.fr>) sollicite le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

IV/ L'INTERET A AGIR DE LA REQUERANTE

La Requérante est titulaire de marques protégées en France et portant sur la dénomination NEWREST, dont les suivantes (Annexe 11) :

Marque française (NEWREST) No. 3444684, déposée le 4 août 2006, enregistrée et renouvelée notamment pour des services en classes 35, 37 et 43 ;

Marque de l'Union européenne (NEWREST) No. 018818770, déposée le 6 janvier 2023 et enregistrée pour des services en classes 35, 37, 39 et 43 ;

Marque française (NEWREST) No. 5087009, déposée le 2 octobre 2024 et enregistrée pour des services en classes 35, 39, 40, 41, 42 et 45 ;

La Requérante est également titulaire du nom de domaine <newrest.eu> réservé le 13 juillet 2006, sur lequel est configuré son site officiel, et du nom de domaine <newrest.fr>, réservé le 3 octobre 2006, et qui redirige vers le site officiel (Annexe 11).

A l'évidence, le nom de domaine <tgv-newrest.fr> est similaire à la marque de la Requérante dont l'élément verbal unique est « NEWREST », lequel est reproduit à l'identique et de manière parfaitement reconnaissable au sein du nom de domaine, en dépit de l'ajout du sigle « TGV » (Train à Grande Vitesse) le précédant.

En effet, compte tenu de la signification du sigle TGV, celui-ci sera perçu comme l'indication du moyen de transport où sont rendus les services de restauration identifiés par la marque NEWREST.

La présence du ccTLD <.fr> ne saurait rendre le nom de domaine litigieux différent des marques de la Requérante et exclure tout risque de confusion.

En effet, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la comparaison entre les droits antérieurs et le nom de domaine litigieux, l'extension dudit nom doit être écartée dès lors qu'elle n'assure qu'une fonction purement technique.

Compte tenu, d'une part, des droits de la Requérante sur ses marques antérieures ainsi que sur le nom de domaine <newrest.eu> et, d'autre part, de l'imitation ou de la très grande similarité du nom de domaine litigieux à leur égard, la Requérante dispose indéniablement d'un intérêt à agir.

V/ ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.45-2 CPCE

L'article L. 45-2 CPCE dispose que :

"Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, 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 [A], sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime [B] et agit de bonne foi [C]."

A. Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

La Requérante soutient que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

Comme cela a été démontré ci-dessus :

- Les droits de la Requérante sur ses marques sont antérieurs au nom de domaine litigieux,
- Ces marques consistent en la dénomination NEWREST,
- Le radical du nom de domaine litigieux est fortement similaire à la marque NEWREST puisqu'il la reproduit intégralement et sans modification,
- L'ajout du sigle « TGV » précédant la dénomination NEWREST au sein du nom de domaine ne saurait réduire l'atteinte portée aux droits antérieurs de la Requérante dès lors que la marque NEWREST demeure tout à fait perceptible, individualisable et identifiable au sein du nom de domaine litigieux puisqu'elle est matériellement séparée du sigle « TGV » par un tiret. De plus, le sigle « TGV » renvoie directement i) au secteur d'activité de notre cliente dans le domaine de la restauration ferroviaire, ii) à son partenariat de longue date avec la SNCF, et iii) au moyen de transport à bord desquels sont rendus ses services ;
- L'adjonction du ccTLD <.fr> n'est pas de nature à rendre les signes différents puisqu'il ne joue qu'un rôle purement technique.

Enfin, la proximité entre les signes et les activités en présence engendre nécessairement un risque de confusion.

Nous pouvons donc légitimement conclure que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

B. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ni d'aucun droit qui s'y attache.

L'article R 20-44-46 du CPCE dispose que :

« 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 ».

En l'espèce, à la connaissance de la Requérante :

-Le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine litigieux (Annexe 8) en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. En effet, le nom de domaine litigieux dirige vers une page par défaut de bureau d'enregistrement, de sorte qu'il n'est pas utilisé. Par nature, cette absence d'usage effectif ne peut être considérée comme un usage avec une offre de bonne foi de biens ou de services (voir paragraphe C.2 infra) ;

- Le Titulaire n'a strictement aucun lien avec la Requérante, en particulier il ne s'agit ni d'un licencié, ni d'un quelconque partenaire d'affaires,

- La Requérante n'a nullement autorisé le Titulaire à réserver le nom de domaine litigieux, ni à faire une quelconque exploitation, à quelque titre que ce soit, de ses marques NEWREST ;

- Manifestement, le Titulaire n'est pas connu sous le nom NEWREST ou TGV-NEWREST, en ce que ni l'une ni l'autre de ces dénominations :

Ne constitue son nom, selon les informations communiquées par l'Afnic (Annexe 9),

N'est protégée par un droit de marque détenu par le Titulaire (en témoignent l'absence de résultats d'une recherche conduite par nom de titulaire sur le patronyme du Titulaire, dans la base de données des marques en vigueur en France tenue par l'INPI et dans la base de données TMView de l'EUIPO, laquelle recense les marques en vigueur dans plus de 60 territoires, dont ceux de l'Union européenne – Annexe 12).

- Dans sa réponse à la lettre en mise en demeure adressée par le Requérant, le Titulaire n'a à aucun moment tenté de légitimer sa détention du nom de domaine litigieux, et comme cela sera démontré dans les développements consacrés à la mauvaise foi, il a cherché à obtenir une contrepartie au transfert dudit nom de domaine à la Requérante, ce qui a l'évidence ne saurait constituer une exploitation légitime. En effet, pareil agissement revient à tenter de tirer indument un profit économique en faisant illégalement usage d'un nom de domaine constitué de la marque notoire du Requérant.

Au regard de ce qui précède, il apparaît que le Titulaire ne détient strictement aucun intérêt légitime vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

C. La mauvaise foi du Titulaire

L'article R. 20-44-46 CPCE dispose 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 ; (...)

- 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. ».

1. Enregistrement de mauvaise foi

La mauvaise foi peut être établie par le fait que le nom de domaine litigieux est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à des termes sur lesquels la Requérente a des droits, ce qui exclut ou rend raisonnablement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à ces termes ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

En outre, non seulement la marque NEWREST de la Requérente jouit d'une renommée, mais ce signe s'avère également intrinsèquement extrêmement distinctif.

Au surplus, le nom de domaine litigieux associe la marque NEWREST au sigle « TGV », de sorte qu'il fait directement et exclusivement référence aux activités de la Requérente dans la restauration ferroviaire et partenaire de la SNCF depuis 2013.

Manifestement, il résulte de ces éléments que le Titulaire, au surplus domicilié en France, territoire concerné par les activités de la Requérente à bord des TGV, avait nécessairement connaissance de l'existence de la Requérente, qu'il s'agisse de ses droits comme de son écosystème, lorsqu'il a réservé ledit nom de domaine litigieux.

En tout état de cause, il est constant qu'avant de procéder à la réservation d'un nom de domaine, il convient de s'assurer qu'il ne portera pas atteinte aux droits d'un tiers.

Or, au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la dénomination NEWREST, sur laquelle la Requérente a des droits, était largement utilisée par la Requérente. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet avec le mot clé « NEWREST » seul, précédé ou suivi de « TGV » aurait permis au Défendeur d'identifier la Requérente et ses droits, l'intégralité des résultats obtenus sur la première page faisant référence à cette dernière et notamment à son site officiel <https://www.newrest.eu/> (Annexe 13).

Partant, soit le Titulaire avait parfaitement connaissance des droits de la Requérente, soit il a manqué de diligence et a agi avec une légèreté fautive en ne procédant pas aux vérifications les plus élémentaires lors de la réservation du nom de domaine litigieux, ce qui équivaut à un enregistrement de mauvaise foi.

2. Usage de mauvaise foi

Le nom de domaine <tgw-newrest.fr> ne semble pas activement exploité, en ce qu'il dirige vers la page par défaut du bureau d'enregistrement IONOS auprès duquel il est enregistré.

Toutefois, cette absence d'exploitation active ne saurait écarter un usage de mauvaise foi du nom de domaine.

Tout d'abord, compte tenu i) de la renommée de la marque de la Requérente, ii) de son association avec le terme TGV qui renvoie à son activité dans le domaine ferroviaire, et iii) du fait que le Titulaire n'a manifesté ni intérêt légitime vis-à-vis du nom de domaine litigieux, ni projet particulier à son égard (hormis de le valoriser au détriment de la Requérente, cf. infra), la simple détention du nom de domaine litigieux entre les mains du Titulaire établit une volonté de blocage préjudicant à la Requérente.

En effet, la détention du nom de domaine litigieux entre les mains du Titulaire empêche la Requérente d'exploiter le nom de domaine le plus attractif pour refléter en France ses activités dans le domaine de la restauration dans les TGV.

Corrélativement, le nom de domaine litigieux ne peut qu'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public vis-à-vis des droits renommés de la Requérente.

Or, il est constant qu'une telle volonté de blocage liée à la détention d'un nom de domaine engendrant un risque de confusion au détriment d'un requérant dont les droits sont renommés, établit la mauvaise foi du défendeur (notamment lors des décisions PARL EXPERT No. 2020-00782 ou encore 2018-000453 – Annexe 14).

En conséquence, ces éléments établissent que le Titulaire a demandé l'enregistrement du nom de domaine litigieux dans le but de profiter de la renommée des droits de la Requérante, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Ensuite, à réception de la lettre de mise en demeure envoyée par la Requérante, le Titulaire a tout simplement demandé une contrepartie valorisable au transfert du nom de domaine, indiquant « Pourriez-vous me faire part de vos propositions ou des avantages que vous envisagez en contrepartie de l'acquisition de ce nom de domaine ? ».

Pourtant, la Requérante a été on ne peut plus claire dans ses intentions et dans l'exposé de l'atteinte que le simple enregistrement de ce nom de domaine portait à ses droits, et sollicitait expressément le transfert inconditionnel du nom de domaine litigieux (Annexe 10).

En outre, en réponse, la Requérante a réitéré ses griefs et rejeté toute transaction financière.

En réaction, le Titulaire a tout bonnement coupé court à tout échange avec la Requérante.

Cette situation, associée à la composition du nom de domaine (qui ne peut que faire référence aux activités de restauration de la Requérante dans les TGV) et à la notoriété des droits de la Requérante, établit que le Titulaire a cherché à capitaliser indument sur la renommée des droits de la Requérante et de son activité dans le domaine de la restauration ferroviaire.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la mauvaise foi du Titulaire lors de sa réservation et de son exploitation du nom de domaine ne saurait faire aucun doute puisque tout conduit à considérer qu'il a demandé l'enregistrement dudit nom de domaine litigieux en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à la Requérante, et non pour l'exploiter effectivement.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la Requérante estime être parfaitement bien fondée à solliciter que le nom de domaine litigieux <tgw-newrest.fr> lui soit transféré.

VI/ ABSENCE D'AUTRES PROCEDURES

La Requérante précise qu'à sa connaissance le nom de domaine litigieux <tgw-newrest.fr> ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucune autre procédure extrajudiciaire. »

Le Requérant 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,

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au vu des pièces fournies par le Requérant, l'Expert constate au jour du dépôt de la demande que le nom de domaine litigieux <tgw-newrest.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société NEWREST GROUP HOLDING, immatriculée au registre des sociétés espagnoles depuis le 11 avril 2005 ;
- Aux marques du Requérant composées du nom « Newrest », enregistrées en France et sur le territoire de l'Union européenne telles que :
 - Marque française semi-figurative NEWREST No. 3444684, déposée le 4 août 2006, enregistrée et renouvelée notamment pour des services en classes 35, 37 et 43 ;
 - Marque de l'Union européenne figurative NEWREST No. 018818770, déposée le 6 janvier 2023 et enregistrée pour des services en classes 35, 37, 39 et 43 ;
 - Marque française figurative NEWREST No. 5087009, déposée le 2 octobre 2024 et enregistrée pour des services en classes 35, 39, 40, 41, 42 et 45.

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

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

Le Requérant 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 Requérant

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <tgw-newrest.fr> est similaire aux marques antérieures NEWREST du Requérant auxquelles est adjoint le sigle « tgw », dont la présence ne dissimule ni n'atténue la reprise des marques du Requérant.

Au contraire, l'adjonction de la désignation usuelle du « Train à Grande Vitesse » de la SNCF à la marque du Requéant ne peut que renforcer le risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public entre les marques du Requéant et le nom de domaine litigieux, dès lors que les usagers de la SNCF sont habitués à se voir offrir à bord des trains de cette dernière des services de restauration proposés par le Requéant, sous la marque Newrest. Le public est donc légitimement susceptible de penser que le nom de domaine litigieux est détenu et exploité par – ou sous le contrôle du Requéant, pour désigner ses services spécifiquement proposés à bord des TGV.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

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

L'Expert constate que :

- Le Requéant est la société NEWREST GROUP HOLDING, immatriculée au registre des sociétés espagnoles depuis le 11 avril 2005 ;
- Le Requéant est titulaire de la marque NEWREST ;
- Le nom de domaine litigieux <tgw-newrest.fr> est composé de la marque antérieure du Requéant reprise à l'identique ;
- Selon le Requéant, le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéant, qui ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation du nom NEWREST, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant ce terme ;
- A l'appui des recherches effectuées dans les bases de données officielles, le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque en lien avec le nom de domaine litigieux ;
- Le Titulaire a déclaré une adresse de résidence en France et a correspondu avec le Requéant en langue française. Il a fait le choix d'enregistrer un nom de domaine formé d'une part du sigle TGV, et d'autre part de la marque NEWREST, tous deux bénéficiant d'un haut degré de connaissance en France ;
- Le Titulaire, en réponse à la mise en demeure dont il a été saisi en date du 14 mars 2025 par le Requéant n'a nullement cherché à se justifier, mais seulement à monnayer la rétrocession du nom de domaine.
- Le nom de domaine litigieux <tgw-newrest.fr> renvoie vers une page hébergeur du bureau d'enregistrement (Annexe 8) ;
- Il ressort des pièces communiquées par le Requéant à l'appui de la présente procédure (Annexe 8) que des serveurs de messagerie (MX) ont été configurés, permettant ainsi au Titulaire de créer une ou plusieurs adresses de courriel à partir du nom de domaine litigieux.
- Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL Expert pour contester l'ensemble de ces éléments.

L'Expert conclut que les pièces produites par le Requéant permettent de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et la marque du Requéant, ni son exploitation d'un service de restauration à bord des trains à grande vitesse de la SNCF, et a enregistré le nom de domaine litigieux <tgw-newrest.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert conclut que le Requérant a 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 litigieux <tgw-newrest.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert et décide d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <tgw-newrest.fr> au profit du Requérant.

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 Guyancourt, le 16 juillet 2025

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

