



## DÉCISION DE L'AFNIC

**truelayer.fr**

**Demande n° FR-2020-02024**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société TRUELAYER LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

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

Nom de domaine objet du litige : truelayer.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 juillet 2018 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 juillet 2020

Bureau d'enregistrement : Realtime Register B.V.

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 avril 2020 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<sup>er</sup> 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 15 mai 2020.

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 suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 juin 2020.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <truelayer.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 en avril 2020 par le Requérant à son cabinet d'avocats pour la procédure SYRELI ;
- Copie du passeport du représentant du Requérant ;
- Acte constitutif, en langue anglaise accompagné de sa traduction en langue française, de la société FINPORT LIMITED enregistrée le 14 juillet 2016 sous le numéro 10278251 auprès du registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles ;
- Acte constitutif, en langue anglaise accompagné de sa traduction en langue française, de la modification de nom de la société FINPORT LIMITED devenant la société TRUELAYER LIMITED enregistrée le 7 novembre 2016 auprès du registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « TRUELAYER » numéro 016890402 enregistrée le 20 juin 2017 par le Requérant pour les classes 9, 36 et 42 ;
- Notification de changement du nom du propriétaire de la marque numéro 016890402 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <truelayer.fr> enregistré le 18 juillet 2018 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base whois du nom de domaine <truelayer.com> enregistré le 24 avril 2013 sans indication de son titulaire ;
- Capture d'écran de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <truelayer.fr> proposant à la vente le nom de domaine pour 7500 € ;
- Capture d'écran de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <truelayer.fr> avec l'affichage des détails réseau de la page datant cette dernière au 16 avril 2020 ;
- Capture d'écran de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <truelayer.fr> proposant à la vente le nom de domaine pour 7499 € ;
- Capture d'écran de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <truelayer.fr> avec l'affichage des détails réseau de la page datant cette dernière au 30 avril 2020 ;
- Capture d'écran de la page de mise en vente du nom de domaine <truelayer.fr> sur le site de vente de SEDO ;
- Captures d'écrans, en langue étrangère, de pages du site web <https://truelayer.com> ;
- Captures d'écrans de pages du site web <https://truelayer.com/france> ;
- Article, en versions anglaise et française, intitulé « TrueLayer lève 3 millions de dollars de série A pour fournir aux entreprises de technologies financières un accès facile aux API bancaires » paru le 21 juin 2017 sur le site web <https://techcrunch.com> ;
- Article intitulé « Les 50 fintechs européennes les plus prometteuses sont... » paru le 26 juin 2018 sur le site web <https://www.usine-digitale.fr> ;
- Article, en versions anglaise et française, intitulé « LATTICE80 Fintech Europe 200 » paru le 4 avril 2018 sur le site web <https://www.lattice80.com> ;

- Article intitulé « TrueLayer rejoint le réseau mondial de partenaires Fintech de Visa » paru le 29 octobre 2019 sur le site web <https://www.boursier.com> ;
- Article intitulé « [prénom nom du CEO du Requérant] : La plateforme d'open banking TrueLayer sera présente dans dix pays d'ici fin 2020 » paru le 5 février 2020 sur le site web <https://www.mindfintech.fr> ;
- Résultats obtenus, en langues anglaise et française, après une recherche sur le terme « truelayer » effectuée avec le moteur de recherche Google dans la rubrique Actualités du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 ;
- Premiers résultats obtenus après une recherche sur le terme « truelayer » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus le 20 avril 2020 après une recherche de marques « truelayer » effectuée dans la base TMVIEW ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème chambre, 1ère section du 10 février 2009 personnes physiques et SARL LINXEA c/ la société FINANCE SÉLECTION ;
- Argumentation du Requérant avec liste des annexes.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

*« La Requérante, représentée par son Conseil, Me [prénom nom], avocat au barreau de Paris (pièce n°1), certifie qu'à sa connaissance, aucune procédure sur le nom de domaine objet du litige, n'est en cours au moment de la formulation de cette demande.*

*La Requérante considère que l'enregistrement du nom de domaine truelayer.fr porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi. La Requérante demande donc la transmission du nom de domaine truelayer.fr.*

**I) PRESENTATION DE LA REQUÉRANTE**

*Créée en 2016, la Requérante est une start-up britannique, spécialisée dans la fourniture d'interfaces d'applications financières rapides, sécurisées et fiables (Pièces n°2, 3 a et 3 b). En juin 2017, moins d'un an après sa création, la Requérante est parvenue à lever 3 millions de dollars afin de pouvoir fournir aux FinTech un accès facile aux API bancaires (pièce n°4.1). Deux ans après sa création, la Requérante figurait parmi les 50 « FinTech » européennes à suivre en 2018 (pièce n°4.2). La même année, son chef de l'exploitation (en anglais, « Chief Operating Officer ») figurait dans la liste des 200 meilleurs leaders Fintech à suivre dans la région européenne (pièce n°4.3). En 2019, la Requérante a notamment fait l'objet d'une levée de fonds de 35 millions de dollars notamment en partenariat avec le géant de l'industrie bancaire, la société Visa (pièce n°4.4). En moins de 4 ans, la Requérante est devenue le premier fournisseur européen d'interfaces d'applications financières et est reconnue par des leaders du marché tels que Revolut ou Monzo. La Requérante a par ailleurs été sélectionnée par le ministère britannique du commerce international pour piloter son programme FinTech pour le développement international (pièces n° 3 et 4.4). La Requérante souhaite désormais étendre son activité dans toute l'Europe et notamment en France, Allemagne, Italie et Espagne (pièces n°4.4 et 4.5).*

**II) DECOUVERTE DES FAITS LITIGIEUX**

*Alors qu'elle souhaitait étendre son activité en France, la Requérante a découvert la réservation, non autorisée, du nom de domaine truelayer.fr (pièce n°5).*

*Ce nom de domaine ne fait l'objet d'aucune exploitation et renvoyait, le 16 avril 2020, vers une page indiquant que le Titulaire mettait en vente le nom de domaine en cause pour 7500 euros (pièces n°6a et 6b).*

*La page à laquelle renvoyait le nom de domaine litigieux comportait par ailleurs un lien vers la plateforme sedo.com qui permet de l'acquérir pour 7500 euros ou de formuler des offres d'acquisition plus basses ou plus hautes (pièce n°7).*

*Le 30 avril 2020, la Requérante a constaté que le nom de domaine litigieux renvoie désormais vers une page indiquant que le Titulaire met en vente le nom de domaine en cause pour 7499 euros, soit 1 euro de moins que l'offre présentée le 16 avril (pièces n°6c et 6d).*

*Ledit nom de domaine est justiciable de la présente procédure, dès lors qu'il a été réservé le 18 juillet 2018, soit postérieurement au 1er juillet 2011.*

*L'identité du Titulaire du nom de domaine n'est pas connue de la Requête, celle-ci n'étant pas divulguée au sein de la base de données Whois.*

*En dépit du fait que la Requête estime faire face à un cas typique de cybersquatting, et dans la mesure où elle a pour projet d'étendre son activité en France rapidement, la Requête a tenté de racheter le nom de domaine à un prix raisonnable via la plateforme sedo.com. Le Titulaire n'a toutefois donné aucune réponse à l'offre de la Requête.*

*Le Titulaire du nom de domaine litigieux ne souhaitant pas visiblement régler amiablement le litige pour maximiser ses opérations de cybersquatting, la Requête n'a pas souhaité perdre plus de temps en essayant d'obtenir les données de contact du Titulaire et a préféré saisir directement le Collège pour permettre le développement légitime de ses activités en France dans les meilleurs délais.*

### *III) Intérêt à agir*

*Afin d'exercer et promouvoir ses activités, la Requête a enregistré le nom de domaine truelayer.com le 24 avril 2013 et elle l'exploite pour présenter et promouvoir ses activités (pièce n°8). La Requête a pour dénomination sociale « TRUELAYER LIMITED » depuis le 7 novembre 2016 (pièces n°2). Le terme « LIMITED » étant générique, la Requête exploite uniquement « TRUELAYER » pour désigner ses activités (pièces n°3). La Requête est par ailleurs titulaire d'une marque verbale de l'UE « TRUELAYER » n°016890402, déposée le 20 juin 2017 et enregistrée le 18 octobre 2017 (pièce n°9).*

*Cette marque est exploitée de manière sérieuse et intensive afin d'identifier ses services. La Requête est également titulaire de plusieurs autres marques dont (pièce n°10) :*

- la marque américaine « TRUELAYER » n°87495656, déposée le 19 juin 2017;*
- les marques britanniques « TRUELAYER » n°UK00003480444 et n° UK00003480422, déposées le 9 avril 2020.*

*Il convient d'ores et déjà de relever que le terme « TRUELAYER » est un néologisme très distinctif. Ce terme n'a aucune signification, ni en anglais ni en français. La base de données TMView ne recense que 7 marques composées du terme « TRUELAYER » et parmi les six marques encore valides, toutes ont été déposées par la Requête.*

*Le nom de domaine litigieux a quant à lui été enregistré le 18 juillet 2018, soit :*

- plus de cinq ans après la réservation la Requête de son domaine truelayer.com ;*
- plus d'un an et demi après le changement de dénomination sociale de la Requête, dénommée TRUELAYER depuis le 7 novembre 2016 et ;*
- plus d'un an après le dépôt par la Requête de la marque de l'Union européenne « TRUELAYER » n°016890402 le 20 juin 2017.*

*Force est ainsi de constater que les droits de la Requête sont antérieurs au nom de domaine litigieux et que la Requête dispose bien d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux truelayer.fr et à en solliciter le transfert.*

### *IV) ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 45-2 CPCE*

#### *A) Sur l'atteinte aux droits de la Requête*

*Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la dénomination sociale, le nom de domaine et les marques « TRUELAYER » de la Requête (pièces n°5 et 8).*

*A cet égard, il convient de rappeler que l'extension <.fr> ne permet pas de conférer au nom de domaine litigieux une impression d'ensemble distincte de celle produite par la dénomination sociale, le nom de domaine et les marques de la Requête.*

*L'internaute pourrait ainsi illégitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié à la Requête.*

*A l'évidence, la réservation par le Titulaire du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits antérieurs de la Requête sur sa dénomination sociale, son nom de domaine et ses marques « TRUELAYER », la réservation d'un nom de domaine identique à la marque de la Requête constituant un acte de contrefaçon et portant atteinte à sa dénomination sociale et à son nom de domaine antérieur.*

*En outre, la réservation par le Titulaire du nom de domaine litigieux qui est la dénomination sociale de la Requérante bloque le développement de ses activités en France et constitue un acte de concurrence déloyale sanctionné par l'article 1240 du code civil (Pièce n°11 - TGI Paris, 10 février 2009, n° 08/05498).*

*Il ressort de tous ces éléments que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de la Requérante garantis par la loi ainsi qu'à ses droits de propriété intellectuelle.*

*B) Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire*

*Le Titulaire a enregistré le nom de domaine le 18 juillet 2018, soit :*

*- plus de cinq ans après la réservation la Requérante de son domaine truelayer.com le 24 avril 2013 ;*

*- plus d'un an et demi après le changement de dénomination sociale de la Requérante, dénommée TRUELAYER depuis le 7 novembre 2016 et ;*

*- plus d'un an après le dépôt par la Requérante de la marque de l'UE « TRUELAYER » n°016890402 le 20 juin 2017. Le nom de domaine litigieux ne fait l'objet d'aucune exploitation puisque le site internet truelayer.fr affiche une page indiquant que le nom de domaine est disponible à la vente et redirige vers une plateforme permettant de l'acquérir.*

*En outre, le Titulaire ne semble exercer aucune activité sous le signe « TRUELAYER » et ne semble pas avoir fait des préparatifs sérieux à cet effet. Les recherches sur les moteurs de recherches avec le mot-clé « TRUELAYER » ne font en effet apparaître que des résultats faisant référence à la Requérante et à ses activités (pièce n°12).*

*Dès lors, la Requérante considère que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.*

*C) Sur la mauvaise foi du Titulaire*

*o Les activités de la Requérante ont commencé à être commentées par la presse dès juin 2017, l'un des premiers articles évoquant notamment une levée de fonds de 3 millions d'euros (pièce n°4.6).*

*En outre, une simple recherche Google avec le mot-clé « TRUELAYER » démontre que l'ensemble des premiers résultats se rapportent aux activités de la Requérante (pièce n°12).*

*Ainsi, le Titulaire a nécessairement eu connaissance de l'existence de la Requérante et de ses activités lors de la réservation du nom de domaine litigieux le 18 juillet 2018.*

*o Par ailleurs, le signe « TRUELAYER », constitué de l'adjonction des termes anglais « TRUE » (en français, « vrai ») et « LAYER » (en français, « strate »), constitue un néologisme qui n'a, pris dans son intégralité, aucune signification en anglais et encore moins en français.*

*Le signe « TRUELAYER » est ainsi fortement distinctif pour désigner les activités de la Requérante, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que parmi les six marques valides listées dans la base de données TMView, toutes ont été déposées par la Requérante (pièce n°10). A l'évidence, le choix par le Titulaire du nom de domaine litigieux n'est pas le fruit du hasard mais découle au contraire de la volonté du Titulaire de nuire aux activités de la Requérante en bloquant le développement de ses activités, selon la pratique habituelle du cybersquatting.*

*En effet, comme il a été démontré ci-dessus, le Titulaire n'a aucune intention d'exploiter le nom de domaine litigieux et a réservé le nom de domaine litigieux dans le seul but de le revendre à un prix non négligeable qui n'a aucun rapport avec le coût de la réservation initiale de ce nom (pièces n° 6 et 7). Le Titulaire cherche donc manifestement à monnayer le nom de domaine en cause qu'il a visiblement réservé à cette seule fin.*

*La mauvaise foi du Titulaire est d'autant plus flagrante que le Titulaire, qui offrait à la vente le nom de domaine pour 7500 euros le 16 avril 2020, le met désormais en vente pour 7499 euros, et ce alors que le site ne fait toujours pas l'objet d'une exploitation (pièces n°6).*

*Ces seuls éléments suffisent à démontrer la mauvaise foi du Titulaire.*

*En conclusion, il ressort de l'ensemble de ces éléments que :*

*- La Requérante dispose d'un intérêt à agir ;*

- La réservation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de la Requérante ;
- Le Titulaire ne dispose pas d'un intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux ;
- Le Titulaire a agi de mauvaise foi en réservant le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Requérante sollicite du Collège qu'il ordonne le transfert du nom de domaine *truelayer.fr* à la Requérante.».

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 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 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 <truelayer.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société TRUELAYER LIMITED enregistrée le 7 novembre 2016 auprès du registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles ;
- Identique à la marque de l'Union européenne « TRUELAYER » numéro 016890402 enregistrée le 20 juin 2017 par le Requérant pour les classes 9, 36 et 42 ;
- Identique au nom de domaine <truelayer.com> utilisé par le Requérant pour présenter et promouvoir ses activités.

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

### **ii. L'éligibilité du Requérant**

Le Collège constate que le Requérant est une société située sur le territoire du Royaume-Uni. Le 29 janvier 2020, le Parlement européen a ratifié l'accord de retrait du Royaume Uni de l'Union Européenne pour un retrait effectif le 31 janvier 2020 à minuit. Le droit de l'Union européenne ne cessera cependant de s'appliquer au Royaume-Uni qu'à l'issue d'une période de transition prévue jusqu'au 31 décembre 2020.

En l'état actuel des communications faites sur le Brexit, le Collège SYRELI considère que le Requérant est pleinement éligible à l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« *Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :*

- *Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;*
- *Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne. ».*

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.

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

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

Le Collège constate que le nom de domaine <truelayer.fr> est identique à la marque de l'Union européenne antérieure « TRUELAYER » numéro 016890402 enregistrée le 20 juin 2017 par le Requérant pour les classes 9, 36 et 42.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était 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**

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure « TRUELAYER » numéro 016890402 enregistrée le 20 juin 2017 ;
- Créé en 2016, le Requérant est une start-up britannique, spécialisée dans la fourniture d'interfaces d'applications financières devenue en moins de quatre ans le premier fournisseur européen sur le secteur ;
- Les articles de presse fournis par le Requérant montrent qu'il est connu dans son secteur d'activité ;
- Le nom de domaine <truelayer.fr> est identique à la marque de l'Union européenne antérieure « TRUELAYER » du Requérant ;
- Le nom de domaine <truelayer.fr> est utilisé pour renvoyer vers une page parking proposant à la vente le nom de domaine ;
- Le Titulaire offre à l'achat le nom de domaine <truelayer.fr> sur un site web de ventes de noms de domaine ;
- Le Requérant indique que le Titulaire ne semble exercer aucune activité sous le signe « truelayer » et ne semble pas avoir fait de préparatifs sérieux à cet effet ;
- Les recherches sur les moteurs de recherche avec le mot-clé « truelayer » ne font apparaître que des résultats faisant référence au Requérant et à ses activités ;
- Les recherches dans la base de données de marques ne recensent que sept marques composées du terme « truelayer » et parmi les six marques encore valides, toutes ont été déposées par le Requérant ;
- Le Requérant explique que le terme « truelayer » est un néologisme très distinctif, ce terme n'ayant aucune signification particulière, ni en anglais ni en français ;
- Le nom de domaine <truelayer.fr> est enregistré en 2018 suite à une actualité médiatique citant le Requérant parmi les 50 fintechs européennes les plus prometteuses ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que le Titulaire, en reproduisant à l'identique la marque « TRUELAYER », néologisme très distinctif créé par le Requérant, start-up devenue en moins de quatre ans le premier fournisseur européen dans son domaine, pour enregistrer le nom de domaine <truelayer.fr> suite à une actualité médiatique, ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire, non connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine <truelayer.fr> avait enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le Requérant, propriétaire de la marque « TRUELAYER » de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

Le Collège a donc conclu que le Requéranant 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 <truelayer.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <truelayer.fr> au profit du Requéranant, la société TRUELAYER LIMITED.

## **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 17 juin 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

