



## DÉCISION DE L'AFNIC

**worldline-france.fr**

**Demande n° FR-2021-02338**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société WORLDLINE Luxembourg

Le Titulaire du nom de domaine : La société V

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : worldline-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 novembre 2020 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 12 novembre 2021

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 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<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 2 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 6 mai 2021.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <worldline-france.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 :

- Extrait du 11 mars 2021, en version française, du Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg relatif au Requérant, la société WORLDLINE LUXEMBOURG, immatriculée le 19 décembre 2000 sous le numéro B79303 ;
- Extrait Kbis du 17 mars 2021 de la société française WORLDLINE immatriculée le 14 juin 2010 sous le numéro 378 901 946 au R.C.S. de Pontoise ;
- Informations datées du 11 mars 2021 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société « V. » immatriculée le 29 juin 1963 sous le numéro 552 119 414 au RCS de Chartres ayant pour activité la « fabrication d'appareils électroménagers » ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « WORLDLINE » numéro 4020655 enregistrée le 18 juillet 2013 et détenue par le Requérant pour les classes 9, 35, 36, 38 et 42 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « WORLDLINE E-PAYEMENT SERVICES » numéro 4020660 enregistrée le 18 juillet 2013 et détenue par le Requérant pour les classes 9, 35, 36, 38 et 42 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « worldline » numéro 011995735 enregistrée le 18 juillet 2013 pour les classes 9, 35, 36, 38 et 42 et dont l'identité du titulaire n'apparaît pas ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « WORLDLINE e-payment services » numéro 011999836 enregistrée le 19 juillet 2013 pour les classes 9, 35, 36, 38 et 42 et dont l'identité du titulaire n'apparaît pas ;
- Extrait du 27 novembre 2020 de la base Whois du nom de domaine <worldline.com> enregistré le 3 novembre 1997 par la société française WORLDLINE ;
- Extrait du 11 mars 2021 de la base Whois du nom de domaine <worldline-france.fr> enregistré le 12 novembre 2020 par le Titulaire ;
- Capture d'écran du 11 mars 2021 de la page LinkedIn de la société « V. » ;
- Capture d'écran du 11 mars 2021 de la page « [Titulaire] » du site web <https://www.lindustrie-recrute.fr> ;
- Résultats obtenus le 11 mars 2021 après des recherches de marques déposées par [Titulaire], en vigueur en France, effectuées dans les bases INPI et TMVIEW ;
- Résultats obtenus le 11 mars 2021 après des recherches de marques déposées par [Titulaire], en vigueur en France, effectuées dans les bases INPI et TMVIEW ;
- Résultats obtenus le 11 mars 2021 après des recherches de marques « Worldline », en vigueur en France, effectuées dans les bases INPI et TMVIEW ;
- Courrier de mise en demeure adressé le 27 novembre 2020 par le représentant du Requérant au Titulaire et ayant pour objet « WORLDLINE / Demande de radiation du nom de domaine <worldline-france.fr> ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« La société luxembourgeoise **WORLDLINE LUXEMBOURG**, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés luxembourgeoises sous le numéro B79303 depuis le 19 Décembre 2000, est titulaire de plusieurs droits de Propriété Intellectuelle portant sur la dénomination « **WORLDLINE** » appellation sous laquelle la société est connue à travers le monde, et notamment en France et en Europe, puisqu'il s'agit du leader sur le marché européen des services de paiement et transactions numériques avec environ 11 000 collaborateurs dans 30 pays et un chiffre d'affaires estimé à plus de 2,2 milliards d'euros (<https://fr.worldline.com/fr/home.html> ). Numéro un européen des services de paiement et de transactions numériques, notre client développe et met en œuvre depuis 1973 des systèmes et solutions de paiement et transactions numériques pour le domaine bancaire, du transport, de la santé, des télécommunications et du commerce.

La société **WORLDLINE LUXEMBOURG** détient plusieurs droits ayant effet en France et en Europe sur cette dénomination (ANNEXE 1) :

- Marque française "**WORLDLINE**" N° 4020655 déposée le 18 juillet 2013 en classes 9, 35, 36, 38 et 42 ;

- Marque française "**WORLDLINE e-payment services**" N°4020660 déposée le 18 juillet 2013 en classes 9, 35, 36, 38 et 42.

- Marque de l'Union Européenne "**WORLDLINE**" N°011995735 déposée le 18 juillet 2013 et enregistrée le 21 janvier 2014 en classes 9, 35, 36, 38 et 42.

- Marque de l'Union Européenne "**WORLDLINE e-payment services**" N°011999836 déposée le 19 juillet 2013 et enregistrée le 21 janvier 2014 en classes 9, 35, 36, 38 et 42.

- Le nom de domaine < **worldline.com** > enregistré depuis le 03 novembre 1997 qui fait l'objet d'une exploitation active et continue ;

- La dénomination sociale « **WORLDLINE LUXEMBOURG** » immatriculée au Registre du commerce et des sociétés luxembourgeoises sous le numéro B79303, depuis le 19 décembre 2000 ;

- La dénomination sociale « **WORLDLINE** » immatriculée depuis le 14 juin 2010 au RCS de Pontoise sous le numéro 378 901 946.

Conformément à l'article L. 45-6 du code des postes et communications électroniques :

« 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 ».

En l'espèce, la plainte est basée sur l'enregistrement des marques françaises et européennes "**WORLDLINE**" et "**WORLDLINE e-payment services**", du nom de domaine < **worldline.com** > et des dénominations sociales « **WORLDLINE LUXEMBOURG** » et « **WORLDLINE** », détenus par le Requéran et tels que mentionnés ci-dessus.

Le nom de domaine litigieux < **worldline-france.fr** > reproduit en intégralité et à l'identique les droits antérieurs du Requéran qu'il détient sur la dénomination « **WORLDLINE** », à titre de nom de domaine < **worldline.com** > et de dénomination sociale, ainsi que sur le signe semi-figuratif « **WORLDLINE** » protégé à titre de marque dont les éléments graphiques revêtent un caractère secondaire

L'élément « **france** » compris dans le radical du nom de domaine contesté revêt un caractère secondaire dans la mesure où il peut servir à désigner l'origine des produits ou services proposés sur le site web lié au nom de domaine. Cet élément n'est donc pas de nature à retenir l'attention des Internauts ni du public, et encore moins à empêcher tout risque de confusion avec les droits antérieurs du Requéran, qui sont reproduits dans leur entièreté. Le risque de confusion est donc réel.

De même, la différence introduite par la présence de l'élément « **.fr** » n'est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion du fait de son caractère descriptif. Cet élément sera en effet incontestablement compris comme indicateur géographique de la France, pays dans lequel la marque semi-figurative « **WORLDLINE** » est exploitée par le Requéran

A cet égard, et par ailleurs, il convient de rappeler qu'il a été établi au sein des décisions rendues par l'OMPI en vertu des principes UDRP que le simple ajout d'un élément descriptif/ non distinctif

au sein d'un nom de domaine tel que l'élément « .nl » n'est pas de nature à éviter le risque de confusion avec les droits antérieurs (affaire N° D2018-0224).

Dès lors, les internautes seront susceptibles d'établir un lien entre le nom de domaine contesté et la marque antérieure semi-figurative « WORLDLINE » ainsi que les droits antérieurs détenus par le Requéran. Le nom de domaine contesté < worldline-france.fr > pointe sur un site Internet inactif, ce qui démontre le désintérêt de son titulaire, ou sa volonté de bloquer son enregistrement pour empêcher le Requéran, titulaire légitime de la marque antérieure semi-figurative « WORLDLINE » (exploitée en France), de procéder à sa réservation.

Or, le nom de domaine contesté a été réservé le 12 novembre 2020 au nom de la société V sans le consentement préalable du Requéran avec lequel il n'a aucun lien, auprès du bureau d'enregistrement 1&1 IONOS SE (ANNEXE 2).

Ce titulaire est en effet une société spécialisée dans la fabrication d'électroménagers, elle se présente sur internet comme fabricant des appareils de la [marque] (ANNEXE 3). En outre, il n'a aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine litigieux <worldline-france.fr>, puisqu'il ne détient aucun droit sur la dénomination « worldline » à titre de patronyme ou de marque, comme le montre nos recherches sur les bases de données en ligne de l'INPI et TMView, conduites le 11 mars 2021 (ANNEXE 4).

Ce nom de domaine a donc à l'évidence été enregistré de mauvaise foi et dans l'intention de bloquer le Requéran, en se réservant un nom de domaine pour lequel il n'a aucune utilité. Si le titulaire du nom de domaine venait à rendre le site Internet actif, cela aurait pour effet de détourner les internautes du site du Requéran, en les attirant sur le site litigieux pour y générer du trafic et tirer parti de la renommée du Requéran lequel est le leader européen dans son domaine. En utilisant ce nom de domaine, le Défendeur chercherait donc sciemment d'attirer à son profit les utilisateurs de l'Internet, en créant une probabilité de confusion avec les marques antérieures « WORLDLINE » et « WORLDLINE e-payment services » et le nom de domaine antérieure <worldline.com>, les Internaute pouvant penser que ce site est exploité par le Requéran.

Le Requéran a envoyé une lettre de mise en demeure à [Titulaire] pour l'informer de ses droits autour de la dénomination « WORLDLINE », et demander la radiation ou le transfert à son profit du nom de domaine litigieux (ANNEXE 5).

Malheureusement, le Requéran n'a pas obtenu de réponse de la part du Défendeur, qui n'a ni abandonné ni transféré au Requéran le nom de domaine attaqué.

Il ressort donc de tout ce qu'il précède que le nom de domaine <worldline-france.fr> a été réservé de mauvaise foi.

Par conséquent, et afin de prévenir toute atteinte contre lui ou ses partenaires, la société WORLDLINE LUXEMBOURG, requiert le transfert du nom de domaine contesté < worldline-france.fr > à son profit. »

Le Requéran 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. La Recevabilité des pièces**

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Or, le Collège constate que le Requérant lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes.

Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

### **ii. 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 <worldline-france.fr> est similaire :

- Aux marques du Requérant et notamment :
  - La composante verbale de la marque française semi-figurative « WORLDLINE » numéro 4020655 enregistrée le 18 juillet 2013 et détenu par le Requérant pour les classes 9, 35, 36, 38 et 42 ;
  - La composante verbale de la marque française semi-figurative « WORLDLINE E-PAYEMENT SERVICES » numéro 4020660 enregistrée le 18 juillet 2013 et détenu par le Requérant pour les classes 9, 35, 36, 38 et 42 ;
- A la dénomination sociale du Requérant, la société WORLDLINE LUXEMBOURG immatriculée le 19 décembre 2000.

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

### **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 <worldline-france.fr> est similaire au nom antérieur « WORLDLINE LUXEMBOURG » du Requérant, société luxembourgeoise enregistrée sous l'identifiant B79303 et active depuis le 19 décembre 2000 pour des services de paiement et transactions numériques.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité 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, la société luxembourgeoise WORLDLINE LUXEMBOURG, immatriculée le 19 Décembre 2000 se présente comme étant le leader sur le marché européen des services de paiement et transactions numériques ; cependant, le Requérant n'apporte aucune pièce au soutien de cette déclaration ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
  - Ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <worldline-france.fr> ;
  - N'est pas en lien avec lui.
- Les résultats des recherches effectuées dans les bases Infogreffe, INPI et TMVIEW ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de

domaine <worldline-france.fr> ;

- Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques et notamment des marques françaises semi-figuratives « WORLDLINE » numéro 4020655 enregistrées le 18 juillet 2013 ;
- Le nom de domaine <worldline-france.fr> est la reprise intégrale de la marque antérieure « WORLDLINE » suivie du terme « france », zone géographique sur laquelle les marques du Requêteur sont protégées et sur laquelle il déclare exercer une partie de son activité ;
- Le Requêteur déclare que le Titulaire n'a pas répondu à la lettre de mise en demeure demandant « la radiation ou le transfert à son profit du nom de domaine litigieux » ;
- Le Titulaire n'a apporté aucune réponse pour contester ces éléments.

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

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <worldline-france.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 <worldline-france.fr> au profit du Requêteur, la société WORLDLINE LUXEMBOURG.

## 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 11 mai 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

