

# SYRELI



## DÉCISION DE L'AFNIC

libeopaye.fr

Demande n° FR-2021-02480



# I. Informations générales

## i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LIBEO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

## ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : libeopaye.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 décembre 2019 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 décembre 2021

Bureau d'enregistrement : OVH

# II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 juillet 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 :

- 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 actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> 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 6 août 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), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 9 septembre 2021.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <libeopaye.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi » ainsi que « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et le Titulaire ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

**(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)**

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

- Extrait Kbis du 28 mai 2021 de la société LIBEO immatriculée le 19 décembre 2018 sous le numéro 844 679 068 au R.C.S. de Créteil ayant pour activité : « Développement, conception, commercialisation de logiciels et conseil sur l'utilisation de ces logiciels » ;
- Notice complète de la marque française « LIBEO » numéro 4445055 enregistrée le 11 avril 2018 par le Requéran pour les classes 35, 36 et 42 ;
- Notice complète de la marque française figurative « LIBEO » numéro 4719592 enregistrée le 8 janvier 2021 par le Requéran pour les classes 9, 35, 36 et 42 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « LIBEO » numéro 18366097 enregistrée le 31 décembre 2020 par le Requéran pour les classes 9, 35, 36 et 42 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « LIBEO » numéro 18366096 enregistrée le 31 décembre 2020 par le Requéran pour les classes 9, 35, 36 et 42 ;
- Notice complète de la demande publiée d'enregistrement de marque verbale française « LibéoPaye » déposée le 16 décembre 2019 sous le numéro 4607887 par Monsieur B. pour la société LibéoPaye en cours de formation pour la classe 35 « Gestion de la paye et des déclarations sociales. Solutions RH et paye. Externalisation de la paye » ;
- Opposition formée par le Requéran à l'enregistrement de la demande de marque « LibéoPaye » numéro 4607887 et décision de l'INPI OPP 20-1092 du 4 mars 2021 rendue sur cette opposition reconnaissant l'opposition justifiée et décidant le rejet de la demande d'enregistrement de la marque ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <libeo.io> enregistré le 10 avril 2018 sans identification du titulaire ;
- Facture du 10 mars 2020 du bureau d'enregistrement au Requéran pour le renouvellement d'un an du nom de domaine <libeo.io> ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <libeopaye.fr> enregistré le 16 décembre 2019 sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écrans extraites le 3 mai 2021 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <libeopaye.fr> ;
- Captures d'écrans de pages web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <libeo.io> ;
- Article « Paiement : Libeo veut créer le « Lydia » des TPE et PME » paru le 7 novembre 2019 sur <https://www.latribune.fr> ;
- Article « Libeo : La FinTech Française De L'Année Travaille Pour Les PME » paru le 13 décembre 2019 sur <https://www.forbes.fr> ;
- Article « Libeo veut faciliter les paiements entre entreprises » paru le 5 février 2020 sur <https://www.daf-mag.fr> ;

- Deux captures d'écrans à partir du site web <https://www.web.archive.org> relatives au site web vers lequel renvoie le nom de domaine <libeo.io> en avril 2019 et janvier 2020 ;
- Capture d'écran « Analytics » fournie en langue étrangère sans traduction en langue française ;
- Courrier recommandé et courriel du 17 février 2020 envoyés au Titulaire par le représentant du Requéran le mettant en demeure d'abandonner le nom de domaine <libeopaye.fr> ;
- Courrier recommandé et courriel du 26 février 2020 envoyés au Titulaire par le représentant du Requéran pour mise en demeure itérative ;
- Courrier recommandé et courriel du 9 mars 2020 envoyés au représentant du Requéran par le représentant du Titulaire en réponse à la mise en demeure ;
- Courriel du 15 mars 2021 et sa relance du 29 mars 2021 envoyés au représentant du Titulaire par le représentant du Requéran le mettant en demeure de supprimer le nom de domaine <libeopaye.fr> ou de le transmettre au Requéran ;
- Arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2016, chambre commerciale, pourvoi n°15-18.470 ;
- Arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 27 avril 2006, 12ème chambre, section 1, X. c/ KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG ;
- Extrait de la publication « Les tendances PARL » de l'Afnic ;
- Décisions SYRELI de l'Afnic :
  - N°FR-2021-02268 concernant le nom de domaine <patreon.fr> rendue le 15 mars 2021 ;
  - N°FR- FR-2019-01925 concernant le nom de domaine <sodipor.fr> rendue le 14 janvier 2020.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

« I. EXPOSE DU LITIGE

*La société LIBEO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil depuis le 19 décembre 2018 sous le n°844 679 068, est spécialisée dans l'automatisation et la dématérialisation du paiement de factures pour le compte d'entreprises. Elle a conçu et exploite une plateforme de paiement entre entreprises, la plateforme LIBEO (ci-après « la Requéran »).*

*Pièce n°1 : Extrait kbis de la société LIBEO du 28 mai 2021*

*Pièce n°2 : Capture d'écran de la page d'accueil du site internet accessible à partir du nom de domaine <libeo.io>.*

*Les produits et services de la Requéran ont, dès le début de son activité, acquis une notoriété certaine auprès de ses clients, et des investisseurs.*

*Pièce n°3 : Articles de presse relatifs à la société LIBEO et à son activité*

*Elle a donc investi des sommes significatives dans l'acquisition de droits exclusifs sur ses signes distinctifs, au premier rang desquels le terme « Libeo » et dans la protection de ces signes.*

*La Requéran est ainsi titulaire des droits suivants :*

*- La marque française verbale « LIBEO » n°4445055 déposée le 11 avril 2018 en classes 35, 36 et 42 notamment pour les services suivants :*

*Classe 35 : Traitement administratif de paiements et de transactions financières pour le compte de tiers ; comptabilité informatisée et maintenance de comptabilité informatisée ; services d'assistance commerciale en matière de paiements et de transactions financières*

» ; Classe 36 : Traitement de paiements électroniques ou effectués par carte ; services de paiement fournis par le biais d'internet et de dispositifs de télécommunication sans fil ; services de paiement électronique.

- La marque française semi figurative [image] n° 4719592 déposée le 8 janvier 2021 en classes 9, 35, 36, 42

- La Marque de l'Union européenne verbale LIBEO enregistrée le 31 décembre 2020 sous le numéro 018366096 en classes 9, 36, 36, 42.

- La Marque de l'Union européenne [image] enregistrée le 31 décembre 2020 sous le numéro 018366097 en classes 9, 36, 36, 42.

- Le nom de domaine <libeo.io> qui abrite le site web dédié à la promotion de son activité, acquis le 10 avril 2018 et régulièrement renouvelé depuis cette date.

Pièce n°4 : Notices d'enregistrement des marques « LIBEO »

Pièce n°5 : Whols du nom de domaine libeo.io acquis le 10 avril 2018 et facture de renouvellement du nom de domaine <libeo.io>.

Le 10 janvier 2020, la Requérante a été informée du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque française « LibéoPaye » par la société en formation LIBEOPAYE, pour des services de « Gestion de la paye et des déclarations sociales. Solutions RH et paye.

Externalisation de la paye » identiques ou similaires à ceux couverts par la marque française « LIBEO » déposée le 11 avril 2018, soit un an et demi plus tôt.

Pièce n°6 a : Notice de la demande d'enregistrement de marque « LibéoPaye » n°4607887

Elle s'est également aperçue que la société LIBEOPAYE avait enregistré, le 16 décembre 2019, le nom de domaine Libeopaye.fr.

Pièce n°6 b : Fiche Whols du nom de domaine Libeopaye.fr

La Requérante a, le 17 février 2020, notifié à la société LIBEOPAYE ses droits antérieurs sur le signe LIBEO tirés de sa marque, de sa dénomination sociale et de son nom de domaine, et, en conséquence, mis en demeure la société LIBEOPAYE de :

- Procéder au retrait de la demande de marque dans sa totalité ;

- Cesser immédiatement et à l'avenir toute exploitation du signe « LibéoPaye » pour des services identiques ou similaires à ceux couverts par les droits antérieurs de la société LIBEO.

Pièce n°7 : Courrier de mise en demeure à la société LIBEOPAYE du 17 février 2020

Ce courrier étant resté sans réponse, la Requérante a adressé à la société LIBEOPAYE une itérative mise en demeure.

Pièce n°8 : Itérative Mise en demeure à la société LIBEOPAYE du 26 février 2020

Le 9 mars 2020, LIBEOPAYE a répondu, par l'intermédiaire de son Conseil, rejetant les demandes de la société LIBEO.

Pièce n°9 : Courrier officiel du Conseil de la société LIBEOPAYE du 9 mars 2020

La Requérante a donc formé, le 10 mars 2020, auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI), opposition à l'encontre de la demande de marque LibéoPaye.

Pièce n°10 : Récapitulatif d'opposition du 10 mars 2020 et exposé des moyens produits à son soutien

L'INPI a accueilli favorablement la demande de la Requérante et a rejeté, le 4 mars 2021, l'enregistrement du signe « LibéoPaye » à titre de marque. Aux termes de sa décision, l'office a considéré que le signe « LibéoPaye » portait atteinte à la marque française « LIBEO », au nom de domaine <libeo.io> et à la dénomination sociale « LIBEO », droits antérieurs de la Requérante, et créait ainsi un risque élevé de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des services couverts par les deux signes, jugés « très proches » par l'INPI. Pièce n°11 : Décision statuant sur une opposition OPP 20-1092/MAM du 4 mars 2021

Le 15 mars 2021, la Requérante a notifié la décision susvisée à la société LIBEOPAYE, qu'elle a à nouveau mise en demeure de cesser immédiatement toute utilisation du signe LibéoPaye, sous quelque forme que ce soit, et de procéder à la suppression du nom de domaine <libeopaye.fr> ou à sa transmission à la Requérante contre remboursement par cette dernière de son prix d'achat.

Pièce n°12 : Courriers officiels des 15 et 29 mars 2021

La société LIBEO n'a reçu aucune réponse à ces courriers. A ce jour, la société LIBEOPAYE continue d'exploiter le nom de domaine <libeopaye.fr>.

Pièce n°13 : Capture d'écran de la page d'accueil du site [www.libeopaye.fr](http://www.libeopaye.fr)

Devant la persistance des actes contrefaisants de la société LIBEOPAYE, la Requérante sollicite aujourd'hui le Collège de l'AFNIC afin d'obtenir à son profit le transfert du nom de domaine <libeopaye.fr>.

## II. DISCUSSION

La Requérante démontrera, conformément aux textes applicables, qu'elle justifie d'un intérêt à agir dans la présente procédure (A.) et que le nom de domaine <libeopaye.fr> porte atteinte à des droits au sens de l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques (CPCE) (B.).

### A. Intérêt à agir de la Requérante

Aux termes de l'article L45-6 du CPCE :

« 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 L45-2 ».

Le Requérant dispose d'un intérêt à agir lorsqu'il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire au nom de domaine litigieux ou lorsqu'il détient une marque, une dénomination sociale ou tout autre signe distinctif similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux.

Pièce n°14 : P. 11 de l'édition de septembre 2020 des Tendances PARL de l'AFNIC

En l'espèce, la Requérante détient un nom de domaine (<libeo.io>), une marque (LIBEO) et une dénomination sociale (LIBEO) similaires, comme il a été rappelé par la décision du 4 mars 2021 de l'INPI, au nom de domaine <libeopaye.fr>. Ces signes « ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination LIBEO » qui « présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque et du caractère faiblement distinctif du vocable « PAYE » ».

L'intérêt à agir de la Requérante est caractérisé.

### B. Atteinte aux dispositions de l'article L45-2 du Code des postes et communications électroniques

Aux termes de l'article L45-2 du CPCE :

« L'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ; (...)

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.

Il est admis par le Collège de l'AFNIC qu'un « nom de domaine et une dénomination sociale, en tant que signes distinctifs, peuvent chacun bénéficier d'une protection contre les atteintes dont ils font l'objet dès lors que le Requéranant justifie :

- De droits sur son signe distinctif,
- De l'antériorité de l'usage de son signe distinctif par rapport au nom de domaine contesté et,
- Du risque de confusion qui peut exister, entre les deux signes, dans l'esprit du consommateur ».

Pièce n°15 : Décision de l'AFNIC FR-2021-02268 relative au nom de domaine <patreon.fr>

La Requéranante démontrera qu'elle justifie de droits sur chacun des signes distinctifs invoqués (1.), d'un usage antérieur de chacun de ces signes par rapport à l'enregistrement du nom de domaine <libeopaye.fr> (2.), et qu'il existe, à l'évidence, un risque de confusion entre ces signes et le nom de domaine <libeopaye.fr> (3.).

#### 1. Les droits de la Requéranante sur ses signes distinctifs

La Requéranante est titulaire de la marque française verbale « LIBEO » n°4445055 déposée le 11 avril 2018 (et de trois autres marques françaises et européennes LIBEO déposées entre fin 2020 et début 2021), du nom de domaine <libeo.io> et de la dénomination sociale LIBEO.

Pièce n°5 : Preuves de la date d'enregistrement du nom de domaine <libeo.io> (fiche Whois et facture de renouvellement du nom de domaine)

Pièce n°4 : Notice INPI de la marque française verbale « LIBEO » n°4445055 déposée le 11 avril 2018

Pièce n°1 : Extrait kbis de la société LIBEO

#### 2. L'antériorité de l'usage par la Requéranante de ses signes distinctifs par rapport au nom de domaine contesté

Il est constant que l'antériorité de l'usage du nom de domaine du requérant est acquise dès lors que ce dernier apporte la preuve d'une exploitation de son nom de domaine antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. L'antériorité de l'usage de la dénomination sociale du requérant est quant à elle acquise à la date d'immatriculation de la société requérante.

Pièce n°16 : Décision de l'AFNIC FR-2019-01925 relative au nom de domaine <sodipor.fr>

En l'espèce, l'antériorité d'usage est acquise par la Requéranante sur le nom de domaine www.libeo.io depuis le 5 mai 2019. Cet usage est antérieur à l'enregistrement, le 16 décembre 2019, du nom de domaine <libeopaye.fr>.

Pièce n°17 : Preuves de l'usage du nom de domaine www.libeo.io antérieur au 16 décembre 2019 (Captures d'écran WebArchive + Google analytics).

En outre, l'antériorité d'usage est acquise par la Requéranante sur la dénomination sociale « LIBEO » depuis le 19 décembre 2018 date d'immatriculation de la société sous le numéro 844 679 068 au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil. Cet usage est également antérieur à l'enregistrement, le 16 décembre 2019, du nom de domaine <libeopaye.fr>. Pièce n°1 : Extrait kbis de la société LIBEO

#### 3. Le risque de confusion entre les signes distinctifs de la Requéranante et le nom de domaine contesté

Juges et offices de marques ont maintes fois eu l'occasion d'établir les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes distinctifs dans l'esprit du public au cours d'actions en opposition et contrefaçon de marque et d'actions en concurrence déloyale. Ce risque de confusion s'apprécie de manière globale, au regard de la similarité visuelle, auditive et conceptuelle des éléments constituant les signes mais également au regard de la similarité des produits et services couverts par ces signes.

Dans son arrêt du 6 décembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que le caractère distinctif d'un droit privatif est « un facteur susceptible d'être pertinent pour l'examen d'un risque de confusion ».

Pièce n°18 : Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 décembre 2016, 15-18.470

La Cour d'appel de Versailles a également rappelé que « l'ajout du suffixe ".fr" n'altère pas l'identité des signes puisqu'il s'agit de l'extension, partie nécessaire du nom de domaine, qui permet de caractériser sa nature ou sa provenance géographique ».

Pièce n°19 : Arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, section 1 du 27 avril 2006, [anonymisation]

Les signes à comparer sont les suivants :

- Signes de la Requérante  
Marque : LIBEO  
Nom de domaine : libeo.io  
Dénomination : LIBEO
- Nom de domaine de la société LIBEOPAYE  
Nom de domaine : libeopaye.fr

En l'espèce, les signes distinctifs « LIBEO » de la Requérante sont similaires au signe « LIBEOPAYE » comme l'a jugé l'INPI dans sa décision d'opposition du 4 mars 2021 :

« Ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination LIBEO.

Ils diffèrent par la présence du terme PAYE.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. (...)

En outre la dénomination LIBEO présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d'attaque et du caractère faiblement distinctif du terme PAYE, qui renvoie directement au domaine des services en cause. Ainsi compte tenu des ressemblances d'ensemble (...) il existe une similarité entre les signes. »

Pièce n°11 : Décision statuant sur l'opposition OPP 20-1092/MAM LibeoPaye du 4 mars 2021

Rappelons que la marque française « LIBEO » est enregistrée pour des services de « comptabilité ; services de gestion commerciale et administrative externalisée dans les domaines monétaire bancaire et financier, (...) traitement administratif de paiements et transactions financières pour le compte de tiers (...) ». Le site accessible depuis le nom de domaine <libeo.io> offre des services externalisés de paiements entre entreprises. Enfin, l'activité exercée sous la dénomination sociale LIBEO est celle présentée par le site accessible depuis le nom de domaine <libeo.io> et correspondant à l'activité déclarée lors de l'immatriculation de la société LIBEO.

Pièce 4 : Notice INPI de la marque française verbale « LIBEO » n°4445055 déposée le 11 avril 2018

Pièce 2 : Captures d'écran du 7 juillet 2021 des pages d'accueil et « Fonctionnalités » du site accessible depuis le nom de domaine <libeo.io>. Pièce n°1 : Extrait kbis de la société LIBEO.

Ces services sont donc similaires voire identiques aux services d'externalisation de la paie proposés sur le site accessible depuis le nom de domaine <libeopaye.fr>.

Pièce 13 : Capture d'écran du 7 juillet 2021 de la page de présentation « Nos services » du site accessible depuis le nom de domaine <libeopaye.fr>.

La similarité des signes et la similarité des services que ceux-ci couvrent crée un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute qui est susceptible de croire que les services sont proposés par la même entreprise ou par des entreprises économiquement liées.

Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le terme LIBEO a un caractère parfaitement distinctif puisque ce terme ne renvoie aucunement au domaine des services couverts par la marque française « LIBEO », ni aux services offerts sur le site internet accessible à partir du nom de domaine <libeo.io>, ni à l'activité exercée sous la dénomination sociale LIBEO.

Il existe donc un réel risque de confusion dans l'esprit du consommateur entre les signes distinctifs de la Requérante et le nom de domaine <libeopaye.fr>.

En conséquence, le nom de domaine <libeopaye.fr> ne respecte pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE en ce qu'il porte atteinte aux signes distinctifs antérieurs de la Requérante en créant un risque de confusion entre ces signes distinctifs et le nom de domaine <libeopaye.fr> dans l'esprit du consommateur.

Compte tenu de ce qui précède, la Requérante demande au Collège de l'AFNIC qu'il soit ordonné le transfert du nom de domaine < libeopaye.fr > à la société LIBEO, Requérante.

Elle demande également qu'il soit ordonné à la société LIBEOPAYE, qui a persisté pendant des mois dans ses actes illicites malgré les demandes de la Requérante et les décisions de l'INPI, faisant ainsi preuve d'une particulière mauvaise foi, de dédommager la société LIBEO des frais de la présente procédure.

Liste de pièces produites au soutien de l'exposé des moyens  
[Liste] »

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression 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. Objet de la demande**

Le Collège constate que le Requéant requiert dans son argumentation que : « soit ordonné à la société LIBEOPAYE[...], de dédommager la société LIBEO des frais de la présente procédure. »

Or, l'article I.iii du Règlement SYRELI précise que « Les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requéant dans le cadre de la Procédure sont limitées exclusivement à la Transmission du nom de domaine au profit du Requéant ou à la Suppression du nom de domaine. La Procédure n'a pas pour objet d'allouer des dommages et intérêts au Requéant ».

Le Collège considère uniquement que le Requéant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine.

## **ii. L'intérêt à agir du Requéant**

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

- À la dénomination sociale du Requéant, la société LIBEO immatriculée le 19 décembre 2018 sous le numéro 844 679 068 au R.C.S. de Créteil ;
- À la marque française « LIBEO » numéro 4445055 enregistrée le 11 avril 2018 par le Requéant pour les classes 35, 36 et 42 ;
- Au nom de domaine <libeo.io> enregistré le 10 avril 2018 par le Requéant.

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

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

### **a. Sur le fondement de la demande SYRELI**

Le Collège constate que le Requéant fonde sa demande sur deux des trois alinéas de l'article L.45-2 du CPCE.

Le Collège considère que dès lors que l'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE est avérée sur le fondement de l'un de ses alinéas, il est inutile de procéder à l'analyse de l'autre fondement de la demande SYRELI devenu, de fait, surabondant.

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

Le Collège constate que le nom de domaine <libeopaye.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « LIBEO » numéro 4445055 enregistrée le 11 avril 2018 par le Requêteur pour les classes 35, 36 et 42 car il est composé de la marque « LIBEO », reprise dans son intégralité, suivie du terme générique « PAYE » pouvant faire référence aux services de paiement couverts par la marque.

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

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

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

Le Collège constate que :

- Le Requêteur, la société LIBEO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil depuis le 19 décembre 2018, est spécialisé dans l'automatisation et la dématérialisation du paiement de factures pour le compte d'entreprises ;
- Il a conçu et exploite une plateforme de paiement entre entreprises, la plateforme LIBEO accessible via le nom de domaine <libeo.io> ;
- Le Requêteur est titulaire de droits sur le terme « LIBEO » à titre de marques, dénomination sociale et nom de domaine depuis 2018 ;
- Les pièces fournies par le Requêteur montrent que le Titulaire a enregistré et exploite le nom de domaine <libeopaye.fr> dans le cadre d'une offre de biens et de services, en l'occurrence la fourniture de services de paie externalisée proposés par la société LIBEOPAYE ;
- Les Parties s'opposent depuis février 2020 sur le droit d'utilisation par le Titulaire du terme « LIBEOPAYE » pour ses activités de fourniture de services de paie externalisée compte tenu de l'antériorité des droits du Requêteur sur le terme « LIBEO » pour des services de paiement entre entreprises ;
- Dans le cadre de son activité, le Titulaire a demandé à l'enregistrement la marque « LIBEOPAYE » ; sur l'opposition formée par le Requêteur, l'INPI a reconnu le 4 mars 2021 l'opposition et a décidé le rejet de la demande d'enregistrement de la marque « LIBEOPAYE » par la société « LIBEOPAYE » qui exploite le nom de domaine <libeopaye.fr> ;
- Le nom de domaine <libeopaye.fr> reprend à l'identique la marque « LIBEO » du Requêteur suivie du terme générique « PAYE » pouvant faire référence aux services de paiement couverts par la marque ;
- Le Requêteur fournit deux articles relatifs au Requêteur et à son activité parus dans la presse économique en novembre et décembre 2019 soit antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine <libeopaye.fr> par le Titulaire ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que, en reprenant la marque « LIBEO » du Requêteur pour constituer le nom de domaine <libeopaye.fr> renvoyant vers un site web proposant des solutions de paiement, services identiques à ceux du Requêteur, le Titulaire créait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <libeopaye.fr> était susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant et d'autre part, qu'il avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <libeopaye.fr> au bénéfice du Requérant, la société LIBEO.

## 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 14 septembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

