

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

recup-paylib.fr

Demande n° FR-2023-03618



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PAYLIB SERVICES

Le Titulaire du nom de domaine : La société PTS Privacy & Trustee Services GmbH

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : recup-paylib.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 octobre 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 5 octobre 2024

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 octobre 2023 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^{er} juillet 2011.
- o Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 27 octobre 2023.

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 21 novembre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <recup-paylib.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 Requéranant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Présentation du requérant, la société PAYLIB SERVICES

Le requérant de la présente demande est la société PAYLIB SERVICES, société par actions simplifiée, au capital de 1.539.615 Euros, dont le siège social est 71 Boulevard National, 92250 La Garenne-Colombes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 522 048 032 (ci-après « Paylib » ou le « Requéranant »).

Constitué en 2010, Paylib est un groupement d'intérêt économique, dont l'activité consiste dans « le développement, la gestion, l'exploitation, la maintenance ainsi que la distribution auprès notamment de prestataires techniques, de banques ou d'institutions / établissements de paiements d'un portefeuille électronique ('wallet') et de manière générale, de tout outil informatique dans le domaine du 'e-commerce' et 'm-commerce' » (Pièce n°1) et résultant d'un consortium de plusieurs banques françaises souhaitant lancer conjointement une gamme de services de paiement électronique, notamment :


- Paylib online : un service de paiement en ligne disponible sur Android (<https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.paylib.paylib&gl=FR>) et iOS (<https://apps.apple.com/fr/app/paylib-le-paiement-mobile/id1478866769>) et utilisé sur les sites vente en ligne mettant en œuvre Paylib ou Masterpass comme moyen de paiement.
- Paylib sans contact : un service de paiement sans contact, disponible sur Android, qui peut être utilisé chez tout commerçant acceptant le paiement NFC.
- Paylib entre amis : un dispositif de paiement instantané entre particuliers permettant aux utilisateurs liant leur numéro de téléphone mobile à leur compte via Paylib d'effectuer un transfert simplifié et instantané d'argent entre particuliers en utilisant le numéro de téléphone du destinataire. Il est disponible sur Android et iOS via l'application mobile de la banque associée.


Paylib a depuis été adopté par la grande majorité des banques françaises afin que leurs clients puissent bénéficier des services de paiement via Paylib (Pièce n° 2).

Paylib fournit ses services sous la dénomination Paylib depuis sa constitution en 2010 (Pièce n° 1).

En outre, Paylib est titulaire d'un vaste portefeuille de droits de propriété intellectuelle, dont les marques « Paylib » suivantes (Pièce n° 3) (ci-après les « Marques Paylib »):

- La marque verbale européenne enregistrée « Paylib » n° 018208901 déposée le 10 mars 2020, désignant plusieurs services en classes 36 et 38 ;
- La marque verbale française enregistrée « Paylib » n° 4559533 déposée le 13 juin 2019, désignant plusieurs services en classes 36 et 38 ;
- La marque verbale européenne enregistrée « Paylib entre amis » n° 017582552 déposée le 8 décembre 2017 ; désignant plusieurs services en classes 9, 35, 36 et 38 ;
- La marque verbale française enregistrée « Paylib entre amis » n° 4411395 déposée le 8 décembre 2017, désignant plusieurs services en classes 9, 35, 36 et 38 ;
- La marque verbale britannique enregistrée « Paylib entre amis » n° UK00917582552 déposée le 8 décembre 2017, désignant plusieurs services en classes 9, 35, 36 et 38 ;
- La marque verbale européenne enregistrée « Paylib, et c'est réglé » n° 016318693 déposée le 3 février 2017, désignant plusieurs services en classes 9, 35, 36 et 38 ;
- La marque verbale britannique enregistrée « Paylib, et c'est réglé » n° UK00916318693 déposée le 3 février 2017, désignant plusieurs services en classes 9, 35, 36 et 38 ;

- La marque européenne enregistrée «  » n° 018209143 déposée le 10 mars 2020, désignant plusieurs services en classes 36 et 38 ;
- La marque verbale française enregistrée « Paylib » n° 4559533 déposée le 13 juin 2019, désignant plusieurs services en classes 36 et 38 ;
- La marque verbale britannique enregistrée « Paylib » n° UK00918208901 déposée le 10 mars 2020, désignant plusieurs produits et services en classes 36 et 38 ;

- La marque UK enregistrée «  » n° UK00918209143 déposée le 10 mars 2020, désignant plusieurs services en classes 36 et 38.

Ces marques sont exploitées de manière intensive depuis des années et ont acquis une grande notoriété dans le secteur bancaire et financier en ce compris auprès du grand public en France.

Le Requéran est également titulaire d'un vaste portefeuille de noms de domaine (Pièce n° 4) :

- Recup.paylib.fr
- pay-lib.com
- securepay-lib.fr
- paylib.co
- paylib.eu
- paylib.fr
- paylib.info
- paylib.io
- paylib.net
- paylib.online
- paylib.org
- paylibservices.com
- paylibservices.fr

La réputation de Paylib peut être établie à partir des résultats obtenus sur Google en recherchant « Paylib », car tous les résultats pointent vers les services de Paylib (Pièce n°5). De plus, les plus grandes banques françaises ont décidé d'intégrer les services de Paylib dans leurs offres depuis de nombreuses années (Pièce n°2).

Le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux (ci-après le « Nom de Domaine ») le 5 octobre 2023 (Pièce n°6) :

Nom de Domaine	Unité d'enregistrement	Statut du Nom de Domaine
recup-paylib.fr	KEY-SYSTEMS GmbH	Actif

Le Requéran n'exploite pas ce Nom de Domaine.

Cependant, ce Nom de Domaine reproduit le nom distinctif « Paylib » à l'identique.

Ce Nom de Domaine, en plus de reproduire le terme distinctif « Paylib », intègre le terme « recup », démontrant la connaissance par le Titulaire du secteur d'activité et du marché sur lequel opère le Requéran, ainsi que sa volonté flagrante de capter les utilisateurs des services de paiement de Paylib.

II. La demande de transmission

La présente demande porte sur le Nom de Domaine < recup-paylib.fr >, enregistré frauduleusement le 5 octobre 2023 au nom de la société PTS Privacy & Trustee Services GmbH (ci-après le « Titulaire ») (Pièce n°6).

Le Nom de Domaine ayant été créé postérieurement à la date du 1er juillet 2011, la présente demande de transmission au profit du Requéran est recevable sur ce point.

Le site vers lequel renvoie le nom de domaine est actif (Pièce n°4) à la date où la présente demande est déposée, le 13 octobre 2023.



Aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire visant au transfert ou à la suppression de ce nom de domaine n'est par ailleurs en cours au moment de la présente demande.

Le conflit afférent à la réservation frauduleuse de ce nom de domaine est par conséquent éligible à la procédure SYRELI.

Conformément à l'article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), le Requérant dispose d'un intérêt à agir (A) et le nom de domaine litigieux entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 du même code (B).

A. Le Requérant dispose d'un intérêt à agir

La présente demande vise au transfert du nom de domaine <recup-paylib.fr> réservé par le Titulaire en fraude des droits du Requérant. En effet, le Requérant est notamment des droits antérieurs suivants :

- De la dénomination sociale PAYLIB exploitée depuis le 26 avril 2010, par la société PAYLIB SERVICES (Pièce n°1) ;
- De la marque verbale européenne enregistrée « Paylib » n° 018208901 déposée le 10 mars 2020, désignant plusieurs services en classes 36 et 38 (Pièce n°3) ;
- De la marque verbale française enregistrée « Paylib n° 4559533 déposée le 13 juin 2019, désignant plusieurs services en classes 36 et 38 (Pièce n°3) ;
- De la marque verbale européenne enregistrée « Paylib entre amis » n° 017582552 déposée le 8 décembre 2017 ; désignant plusieurs services en classes 9, 35, 36 et 38 (Pièce n°3) ;
- De la marque verbale française enregistrée « Paylib entre amis » n° 4411395 déposée le 8 décembre 2017, désignant plusieurs services en classes 9, 35, 36 et 38 (Pièce n°3) ;
- De la marque verbale britannique enregistrée « Paylib entre amis » n° UK00917582552 déposée le 8 décembre 2017, désignant plusieurs services en classes 9, 35, 36 et 38 (Pièce n°3) ;
- De la marque verbale européenne enregistrée « Paylib, et c'est réglé » n° 016318693 déposée le 3 février 2017, désignant plusieurs services en classes 9,35, 36 et 38 (Pièce n°3) ;
- De la marque verbale britannique enregistrée « Paylib, et c'est réglé » n° UK00916318693 déposée le 3 février 2017, désignant plusieurs services en classes 9, 35, 36 et 38 (Pièce n°3) ;
- De la marque européenne enregistrée  « » n° 018209143 déposée le 10 mars 2020, désignant plusieurs services en classes 36 et 38 (Pièce n°3) ;
- De la marque verbale française enregistrée « Paylib » n° 4559533 déposée le 13 juin 2019, désignant plusieurs services en classes 36 et 38 (Pièce n°3) ;
- De la marque verbale britannique enregistrée « Paylib » n° UK00918208901 déposée le 10 mars 2020, désignant plusieurs produits et services en classes 36 et 38 (Pièce n°3) ;
- De la marque UK enregistrée  « » n° UK00918209143 déposée le 10 mars 2020, désignant plusieurs services en classes 36 et 38 (Pièce n°3) ;
- Du nom de domaine <recup.paylib.fr>, enregistré le 27 mai 2013 (Pièce n°4) ;
- Du nom de domaine <pay-lib.com>, enregistré le 18 avril 2013 (Pièce n°4) ;
- Du nom de domaine <securepay-lib.fr>, enregistré le 19 août 2020 (Pièce n°4) ;
- Du nom de domaine <paylib.co>, enregistré le 14 juin 2013 (Pièce n°4) ;
- Du nom de domaine <paylib.eu>, enregistré le 27 mai 2013 (Pièce n°4) ;
- Du nom de domaine <paylib.fr>, enregistré le 27 mai 2013 (Pièce n°4) ;
- Du nom de domaine <paylib.info>, enregistré le 13 mars 2014 (Pièce n°4) ;
- Du nom de domaine <paylib.io>, enregistré le 6 septembre 2022 (Pièce n°4) ;
- Du nom de domaine <paylib.net>, enregistré le 14 juin 2013 (Pièce n°4) ;
- Du nom de domaine <paylib.online>, enregistré le 7 avril 2020 (Pièce n°4) ;
- Du nom de domaine <paylib.org>, enregistré le 14 juin 2013 (Pièce n°4) ;
- Du nom de domaine <paylibservices.com>, enregistré le 6 mars 2019 (Pièce n°4) ;
- Du nom de domaine <paylibservices.fr>, enregistré le 6 mars 2019 (Pièce n°4).

Surtout, ces antériorités sont exploitées depuis près de treize ans par Paylib.

Le Nom de Domaine frauduleux <recup-paylib.fr> est donc au moment du dépôt de la demande :

- Une reprise de la dénomination sociale du Requéranant ;
- Une reprise détournée des marques du Requéranant ;
- Une reprise détournée des noms de domaine exploité par le Requéranant et en particulier du nom de domaine <recup.paylib.fr>.

Ainsi, ces antériorités sont tous créées ou déposées avant l'enregistrement du Nom de Domaine litigieux le 5 octobre 2023.

Le Requéranant dispose bien d'un intérêt à agir pour solliciter le transfert du Nom de Domaine litigieux afin de s'assurer que celui-ci cessera d'être utilisé par le Titulaire et ne sera jamais utilisé ou transféré à des fins frauduleuses.

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

Conformément aux articles L. 45-6 et L. 45-2 du CPCE, le Requéranant est fondé à solliciter le transfert à son profit du Nom de Domaine frauduleux < recup-paylib.fr>.

En effet, l'enregistrement par le Titulaire du Nom de Domaine reproduisant à l'identique la dénomination « Paylib » constitue une atteinte aux droits antérieurs du Requéranant sur cette dénomination en ce qu'il reproduit à l'identique le signe distinctif antérieur « Paylib » (1), suscitant chez les utilisateurs un risque de confusion manifeste et délibéré (2).

1. Le Titulaire reproduit à l'identique le signe distinctif « Paylib »

Le Titulaire a reproduit à l'identique le signe distinctif « Paylib » pourtant déposé à titre de marque par le Requéranant antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Or, comme le prévoit l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI ») : « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés ».

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 716-4 du CPI :

« L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 713-4 ».

Parmi ces articles, l'article L. 713-2 du CPI notamment interdit l'usage :

« D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».

En l'espèce, le Titulaire a reproduit frauduleusement à l'identique le signe « Paylib » déposé à titre de marque par Paylib et exploité de manière intensive et continue depuis 2010 par le Requéranant à titre de marque (Pièce n°3), de dénomination sociale (Pièce n°1) et de noms de domaines (Pièce n°4).

2. Le Nom de Domaine litigieux engendre un risque de confusion chez le public

La reproduction de la dénomination « Paylib » au sein du Nom de Domaine litigieux a pour objet et pour effet de tromper les visiteurs du site en leur faisant croire qu'ils accèdent aux services du Requéranant, exploitant ainsi sa renommée à des fins personnelles et malveillantes.

En effet, outre la reproduction à l'identique du terme distinctif "Paylib" sur lequel le Titulaire détient de nombreuses antériorités, le Nom de Domaine litigieux présente une similitude flagrante avec le nom de domaine antérieur exploité par le Requéranant depuis 2013, <recup.paylib.fr>. Dans ces circonstances, il est indéniable qu'un visiteur, même attentif, discernera difficilement la différence entre le Nom de Domaine <recup-paylib.fr> et le nom de domaine réellement exploité par le Requéranant <recup.paylib.fr>, celle-ci se limitant à un simple remplacement de la ponctuation point « . » par un trait d'union « - ».

Cette confusion, est d'autant plus préoccupante, que le nom de domaine antérieur repris quasiment à l'identique, <recup.paylib.fr>, est exploité par Paylib aux fins de permettre aux bénéficiaires des virements instantanés opérés par les utilisateurs via Paylib de récupérer les

fonds qui leur sont transmis (Pièce n°4).

Surtout, compte tenu de la notoriété de Paylib démontrée ci-après, et de ses activités particulièrement sensibles en matière de services de paiement (Pièce n°1), il est évident que le risque de confusion est non seulement manifeste, mais également délibéré, l'usage combiné, dans le même ordre, des termes « Paylib » et « recup » démontrant la connaissance préalable par le Titulaire des activités du Requérant, de son fonctionnement, et sa volonté de créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

Du fait de cette similitude, le public ne peut être qu'induit en erreur et dans la croyance que le Nom de Domaine litigieux appartient au Requérant, et que le site exploité sous ce nom de domaine est le site officiel du Requérant ou un site autorisé par celui-ci.

La qualification de contrefaçon au sens du Code de la propriété intellectuelle est donc satisfaite et l'enregistrement du Nom de Domaine <recup-paylib.fr> par le Titulaire constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle antérieurs du Requérant au sens de l'article L. 45-2 du CPCE.

C. Le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime qui s'attache au Nom de Domaine

Il est démontré ci-après que le Titulaire ne pourrait, en tout état de cause, justifier d'aucun droit ou intérêt légitime sur le terme « Paylib » dans la mesure où tous les droits pour désigner des logiciels et applications sont détenus exclusivement par le Requérant.

En effet, une recherche par mot-clé du terme "Paylib" sur les registres français des marques et la base de données marques de l'OMPI démontre qu'il n'existe pas d'autres marques "Paylib" enregistrées que celles détenues par le Requérant (Pièce n°10). En recherchant le mot clé « Paylib » sur le moteur de recherche Google, tous les résultats pointent également vers les services du Requérant (Pièce n°5).

Par ailleurs, aucun tiers ne s'est vu accorder par le Requérant de licence ou d'autorisation pour enregistrer et/ou utiliser les marques "Paylib" au sein d'un nom de domaine (ou de toute autre manière).

Par conséquent, le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime qui s'attache à la dénomination « Paylib » et rien ne justifierait le choix du terme "Paylib" par le Titulaire au sein du Nom de Domaine litigieux, si ce n'est d'induire le public en erreur et de parasiter les investissements du Requérant à des fins malveillantes.

D. Le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Pour l'instant, l'accès à l'URL vers lequel renvoie le Nom de Domaine a été bloqué (Pièce n°7).

Cependant, il n'est pas possible de concevoir une quelconque utilisation actuelle, ou envisagée du Nom de Domaine par le Titulaire qui ne serait pas illégitime par exemple en constituant une usurpation d'identité, une violation de la législation relative à la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requérant au titre du droit des marques. Notamment, il convient de souligner que le Requérant exploite activement le nom "Paylib" depuis de nombreuses années, notamment pour désigner des services de paiement, au point que Paylib s'est imposé comme « une solution universelle de référence au même titre que la carte bancaire aujourd'hui » (Pièce n°9) proposé à leurs clients par la majorité des banques françaises (Pièce n°2). Étant donné la notoriété incontestable de Paylib, le Titulaire ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant sur la dénomination Paylib, ni le secteur d'activité particulièrement sensible du Requérant dans le domaine des services de paiement, ce qui rend d'autant plus évidente sa mauvaise foi.

De plus, le Nom de Domaine litigieux inclut également le terme "recup", clairement destiné à induire une confusion chez les internautes en référence au domaine antérieur du Requérant renvoyant vers le site de récupération des fonds des utilisateurs de Paylib (Pièce n°4). D'une manière générale, la construction du Nom de Domaine litigieux <recup-paylib.fr> reprend à l'identique, à un signe de ponctuation près, celle du nom de domaine antérieur du Requérant <recup.paylib.fr>, exploité aux fins de permettre aux utilisateurs du

service Paylib de récupérer les fonds qui leur ont été transmis.

Enfin, le Titulaire a activement et intentionnellement entrepris des mesures visant à dissimuler sa véritable identité lors de l'enregistrement du Nom de Domaine litigieux, en recourant aux services de PTS Privacy & Trustee Services, qui agit comme mandataire en traitant l'enregistrement et la gestion des domaines au nom du véritable Titulaire du Nom de Domaine, assurant ainsi la confidentialité de ses informations de contact. Cela démontre sa volonté de créer davantage de confusion avec le Requérant et les services qu'il fournit sous ses marques.

Dans l'ensemble, il est indubitable que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine en toute connaissance des droits préexistants du Requérant et de ses activités, dans le seul but de créer une confusion chez les utilisateurs des services de Paylib, donnant l'illusion d'un site officiel. Cette manœuvre vise très probablement à commettre des actes frauduleux, tels que la capture d'informations financières sensibles, étant donné que l'utilisation des services Paylib implique souvent la communication d'informations financières, y compris les numéros IBAN des utilisateurs (Pièce n°8).

A cet égard, le site web auquel renvoie le Nom de Domaine litigieux est notamment identifié par le navigateur Google comme "trompeur" et susceptible d'être utilisé à des fins de phishing, démontrant bien que l'enregistrement a été effectué à des fins frauduleuses (Pièce n°7).

Un message d'avertissement apparaît en effet lorsque l'on tente d'accéder au Nom de Domaine du Titulaire (Pièce n°7). Ce message indique les informations suivantes :

« Le site Web que vous allez ouvrir est trompeur

Des individus malveillants à l'œuvre sur le site recup-paylib.fr pourraient vous inciter à effectuer des opérations dangereuses, comme installer des logiciels ou divulguer des informations personnelles (mots de passe, numéros de téléphone ou numéros de carte de crédit, par exemple) [...] La fonctionnalité de navigation sécurisée Google a récemment permis de détecter une tentative d'hameçonnage sur le site recup-paylib.fr. »

Il serait donc dangereux de laisser le Titulaire disposer de ce Nom de Domaine.

Compte tenu de ce qui précède, il est demandé au Collège d'ordonner la transmission du Nom de Domaine <recup-paylib.fr> au profit du Requérant.

Listes des pièces jointes à la demande

Pièce n°1. Extrait Kbis de la société PAYLIB SERVICES

Pièce n°2. Conditions Générales des Banques utilisant le service Paylib

Pièce n°3. Portefeuille des marques PAYLIB

Pièce n°4. Portefeuille de Noms de domaines Paylib

Pièce n°5. Recherche Google du mot-clé Paylib

Pièce n°6. Extrait Whois du Nom de Domaine <recup-paylib.fr>

Pièce n°7. Extrait du site internet <recup-paylib.fr>

Pièce n°8. Extrait du site Paylib – fonction de récupération de <recup.paylib.fr>

Pièce n°9. Extrait du site internet Les Echos – paiement mobile : en France, Paylib fourbit ses armes

Pièce n°10. Recherche dans les registres français des marques et la base de données de l'OMPI sur le mot "Paylib". »

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 de l'extrait Kbis (*annexe 1*), des notices complètes de marques (*annexe 3*) et des extraits de base Whois (*annexe 4*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <recup-paylib.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société PAYLIB SERVICES immatriculée le 26 avril 2010 sous le numéro 522 048 032 au R.C.S. de Nanterre ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque verbale de l'Union européenne « PAYLIB » numéro 018208901 enregistrée le 10 mars 2020 pour les classes 36 et 38 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « PAYLIB » numéro 018209143 enregistrée le 10 mars 2020 pour les classes 36 et 38 ;
 - La marque verbale française « PAYLIB » numéro 4559533 enregistrée le 13 juin 2019 pour les classes 36 et 38.
- Aux noms de domaine du Requérant et notamment le nom de domaine <paylib.fr> enregistré le 27 mai 2013.

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

ii. 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 <recup-paylib.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale de l'Union européenne « PAYLIB » numéro 018208901 enregistrée le 10 mars 2020 car il est composé de la marque « PAYLIB », reprise à l'identique, précédée du terme « recup » pouvant faire référence au sous-domaine <recup.paylib.fr> du Requérant renvoyant vers le site de récupération des fonds des utilisateurs de Paylib.

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 la société PAYLIB SERVICES immatriculée le 26 avril 2010 sous le numéro 522 048 032 au R.C.S. de Nanterre et ayant pour activités « *Le développement, la gestion, l'exploitation, la maintenance ainsi que la distribution auprès notamment de prestataires techniques, de banques ou d'institutions / établissements de paiements d'un portefeuille électronique ('wallet') et de manière générale, de tout outil informatique dans le domaine du 'e-commerce' et 'm-commerce'* » (annexe 1) ;
- Le Requérant est titulaire de diverses marques et noms de domaine antérieurs incluant le terme « PAYLIB » (annexes 3 et 4) ;
- Le sous-domaine <recup.paylib.fr> est exploité par le Requérant afin de permettre aux bénéficiaires des virements instantanés opérés par les utilisateurs via Paylib de récupérer les fonds qui leur sont transmis (annexe 8) ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur Google sur le terme « Paylib » (annexe 5) démontrent :
 - Qu'ils sont en lien avec le Requérant ;
 - Que le premier résultat proposé est le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <paylib.fr> du Requérant ;
- Le nom de domaine <recup-paylib.fr> a été enregistré le 5 octobre 2023 par la société PTS Privacy & Trustee Services GmbH (annexe 6) ;
- Le Requérant déclare que « *aucun tiers ne s'est vu accorder [par lui] de licence ou d'autorisation pour enregistrer et/ou utiliser les marques "Paylib" au sein d'un nom de domaine (ou de toute autre manière)* » ;
- Le nom de domaine <recup-paylib.fr> est la reprise intégrale des marques antérieures « PAYLIB » du Requérant précédée du terme « recup » pouvant faire référence au sous-domaine <recup.paylib.fr> du Requérant renvoyant vers le site de récupération des fonds des utilisateurs de Paylib (annexe 8) ;
- Le nom de domaine <recup-paylib.fr> est la reprise intégrale du sous-domaine <recup.paylib.fr> exploité par le Requérant ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur la base de données TMview démontrent qu'il n'existe aucune marque « paylib » enregistrée au nom du Titulaire (annexe 10) ;
- Le 11 octobre 2023, le nom de domaine <recup-paylib.fr> renvoie vers une page web indiquant « *Le site Web que vous allez ouvrir est trompeur Des individus malveillants à l'œuvre sur le site recup-paylib.fr pourraient vous inciter à effectuer des opérations dangereuses, comme installer des logiciels ou divulguer des informations personnelles [...] La fonctionnalité de navigation sécurisée Google a récemment permis de détecter une tentative d'hameçonnage sur le site recup-paylib.fr* » (annexe 7).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <recup-paylib.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <recup-paylib.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 <recup-paylib.fr> au profit du Requérant, la société PAYLIB SERVICES.

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 24 novembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

