

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

Paylib services contre Florent Pacho

Litige No. D2023-0215

### **1. Les parties**

Le Requéran est Paylib services, France, représenté par ARAMIS Société d'Avocats, France.

Le Défendeur est Florent Pacho, France.

### **2. Nom de domaine et unité d'enregistrement**

Le nom de domaine litigieux <pay-paylib.com> est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### **3. Rappel de la procédure**

Une plainte a été déposée en anglais par Paylib services auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 17 janvier 2023. En date du 18 janvier 2023, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requéran. Le 19 janvier, 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et en stipulant que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 31 janvier 2023, le Centre a envoyé une communication aux parties sur la langue de procédure. Le Requéran a déposé auprès du Centre le 3 février 2023 une plainte traduite en langue française.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 6 février 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 février 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 mars 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 29 mars 2023, le Centre nommait Elise Dufour comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

#### **4. Les faits**

Constitué en 2010, le Requéran est Paylib services, un groupement d'intérêt économique, résultant d'un consortium de plusieurs banques françaises souhaitant lancer conjointement une gamme de services de paiement électronique.

Les services de paiement électronique proposés sont les suivants : Paylib online, un service de paiement en ligne disponible sur Android et iOS, ainsi que Paylib sans contact, un service de paiement sans contact, disponible sur Android, qui peut être utilisé chez tout commerçant acceptant le paiement NFC et enfin 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.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques PAYLIB dont les marques suivantes :

- la Marque verbale de l'Union européenne PAYLIB n° 018208901 enregistrée le 7 août 2020, désignant plusieurs services en classes 36 et 38.
- la marque verbale française PAYLIB n°4559533 enregistrée le 13 juin 2019, désignant plusieurs services en classes 36 et 38.

Le Requéran est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque PAYLIB, dont notamment :

- <paylib.eu>; et
- <paylib.fr>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 novembre 2022 par le Défendeur. Le nom de domaine litigieux est inactif. Il est identifié par le navigateur Google comme "dangereux", "trompeur" ou "mensonger".

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requéran**

Le Requéran considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque PAYLIB, sur laquelle le Requéran détient des droits. Le Requéran fait valoir que l'ajout du terme "pay" est insuffisant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requéran et le nom de domaine litigieux. Le Requéran rappelle enfin qu'il est établi que "lorsque la marque pertinente est reconnaissable dans le nom de domaine contesté, l'ajout d'autres termes (qu'ils soient descriptifs, géographiques, péjoratifs, sans signification ou autres) n'empêcherait pas de conclure à une similarité prêtant à confusion au titre du premier élément" et que le nom de domaine litigieux a été clairement choisi pour usurper l'identité du Requéran dans le but d'induire le public en erreur.

Le Requéran soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requéran soutient qu'une recherche dans les registres des marques (françaises ou de l'OMPI) montre qu'il n'existe aucune autre marque "paylib" que celles du Requéran. Le Requéran affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requéran de quelque sorte que ce soit à utiliser sa marque. Enfin, le Requéran soutient qu'en l'absence de preuve d'utilisation du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne démontre pas d'usage ou de préparation d'usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Pour le Requéran, le fait

que le moteur de recherche identifie le site web associé au nom de domaine litigieux comme étant “dangereux”, “trompeur” ou “mensonger” démontre que le nom de domaine litigieux peut être utilisé à des fins de phishing.

Le Requéran souligne que le nom de domaine litigieux n’a jamais été utilisé et est même bloqué par le navigateur. Pour le Requéran une telle détention passive doit être assimilée à un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi. En effet, le Défendeur cherche à se faire passer pour le Requéran pour induire les internautes en erreur.

Pour l’usage de mauvaise foi, le Requéran soutient que le Défendeur n’a démontré aucune activité à l’égard du nom de domaine litigieux, et qu’il n’est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, telle comme étant une tromperie, une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requéran en vertu du droit des marques. En outre, le Défendeur a activement et intentionnellement entrepris des mesures visant à dissimuler sa véritable identité lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ce qui démontre sa volonté de créer davantage de confusion avec le Requéran et les services qu’il fournit sous ses marques. Quant au choix du terme additionnel “pay” accolé à la marque PAYLIB il démontre clairement la connaissance du Défendeur de l’activité et des services de paiement du Requéran.

## **B. Défendeur**

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requéran.

## **6. Discussion et conclusions**

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéran doit faire la démonstration :

- (i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requéran a des droits; et
- (ii) que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

### **A. Identité ou similitude prêtant à confusion**

En application du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requéran doit démontrer qu’il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requéran.

La Commission administrative constate que le Requéran a démontré détenir des droits sur la marque PAYLIB. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque PAYLIB dans son intégralité et y adjoint le terme “pay”, cœur du métier du Requéran.

La Commission administrative considère que l’ajout du terme “pay” après la marque PAYLIB du Requéran n’est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque PAYLIB (voir la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”).

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requéran au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

## **B. Droits ou intérêts légitimes**

Concernant la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéant doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Au regard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requéant et en l'absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requéant, la Commission administrative considère que le Requéant a démontré l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requéant sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux est inactif.

En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0).

La Commission administrative estime donc que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

## **C. Enregistrement et usage de mauvaise foi**

Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Sur l'enregistrement de mauvaise foi, l'analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requéant conduit la Commission administrative à considérer que le Défendeur ne pouvait ignorer les droits antérieurs sur la marque PAYLIB, particulièrement en France, le lieu de où se situe le Défendeur.

Rappelons par ailleurs qu'il appartient à celui qui enregistre un nom de domaine de s'assurer par une recherche qu'il ne risque pas de porter atteinte à des droits antérieurs de propriété intellectuelle, notamment au droit des marques.

Il paraît ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requéant, de ses droits et de sa renommée, l'ajout du terme "pay" alors que le Requéant fournit des services financiers ou de banque en ligne, ne pouvant être le fruit d'une simple coïncidence.

Quant à l'usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que la simple détention passive d'un nom de domaine, sans raison, peut être constitutive d'une utilisation de mauvaise foi.

La page d'accueil de ce nom de domaine indique ce site est trompeur "dangereux", "trompeur" ou "mensonger". Ceci constitue clairement l'indication que le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi.

En tout état de cause, la Commission administrative estime qu'il n'est pas possible d'imaginer une quelconque utilisation active future plausible du nom de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, compte tenu de la nature réglementée de l'activité de services financiers et bancaires du Requéant.

Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) des Principes directeurs.

## 7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <pay-paylib.com> soit transféré au Requérant.

*/Elise Dufour/*  
**Elise Dufour**  
Expert Unique  
Le 13 avril 2023