

## DÉCISION DE L'AFNIC

**kubapay.fr**

**Demande EXPERT-2021-00831**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société EDISON PAY PTE Ltd, représentées par le Cabinet VALERIE PERRICHON AVOCATS.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur L.

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <kubapay.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 avril 2020, soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Bureau d'enregistrement : Gandi.

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'Afnic) a été reçue le 4 février 2021 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au Règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) et l'Afnic ont 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 enregistré.
- Le nom de domaine a été créé 23 avril 2020.
- 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 12 février 2021.

Le Titulaire a adressé sa réponse le 5 mars 2021 par le biais du service en ligne PARL EXPERT

Le 12 mars 2021, le Centre a nommé Fabrice Bircker (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- **Annexe 1** Copie du certificat d'enregistrement de la Marque de l'Union Européenne KUBA n° 18197459 au nom de EDISON PAY PTE Ltd ;
- **Annexe 2** Copie du certificat d'enregistrement de la Marque de l'Union Européenne KUBAPAY n° 18168884 au nom de EDISON PAY PTE Ltd ;
- **Annexe 3** Extrait Whois du nom de domaine <kubapay.com> ;
- **Annexe 3 amendée** Extraits du site Internet accessible à l'adresse [www.kubapay.com](http://www.kubapay.com) et Extrait Whois du nom de domaine <kubapay.com> ;
- **Annexe 4** Extraits du site Internet accessible à l'adresse [www.kubapay.com](http://www.kubapay.com) ;
- **Annexe 4 amendée** Extrait Kbis de la société française KUBA et historique des inscriptions modificatives ;
- **Annexe 5** Echanges (en anglais) de courriers électroniques du 24.04.2020 entre Monsieur L et le Requérant, et traduction libre en français ;
- **Annexe 6** Fil de discussion (en anglais) du 18 septembre 2020 et du 2 octobre 2020 entre Monsieur L. et le Requérant, et traduction libre en français ;
- **Annexe 7** Fil de discussion (en anglais) du 30 octobre 2020 entre Monsieur L. et le Requérant, et traduction libre en français ;
- **Annexe 8** Fil de discussion (en anglais) du 30 novembre 2020 entre Monsieur L. et le Requérant, et traduction libre en français ;
- **Annexe 9**. Lettre de mise en demeure adressée le 11 janvier 2021 par le Requérant à la société HR Team ;
- **Annexe 10** Lettre de mise en demeure adressée le 18 janvier 2021 par le Requérant à Monsieur L ;
- **Annexe 11** Extraits du site Internet vers lequel dirige le nom de domaine incriminé <kubapay.fr> au moment de la réclamation ;
- **Annexe 12** Réponse de l'Afnic sur l'identité du titulaire du nom de domaine <kubapay.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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


**« i. Sur l'intérêt à agir des Requérantes : 1/ La société française KUBA et 2/ La Société mère EDISON PAYPTE Ltd**

• **La société française KUBA l'une des demanderesse a l'action fait usage des signes distinctifs ci-après énumérés déposés au nom de sa société mère EDISON PAY PTE:**

-  (Annexe 1),
- **KUBAPAY**, (Annexe 2),
- Ainsi que du nom de domaine **kubapay.com** datant du 5 avril 2019 et pointant vers le site internet ci-après <https://www.kubapay.com/> (Annexes 3 et 4).

Les marques KUBA, KUBAPAY et le nom de domaine Kubapay.com sont la propriété de la société mère EDISON PAY PTE et sont exploitées par la société française KUBA.

• **La société mère EDISON PAY PTE Ltd intervient comme titulaire des droits sur lesquels ii a été porte atteinte par la réservation et l'utilisation du nom de domaine incrimine kubapay.fr et en particulier de:**

-  marque de l'Union européenne déposée le 17 février 2020 sous le numéro 18197459 pour désigner des services relevant des classes 36 et 42 (Annexe 1),
- **KUBAPAY**, marque de l'Union européenne déposée le 18 décembre 2019 sous le numéro 18168884 pour désigner des produits et services relevant des classes 9, 36, 39 et 42 (Annexe 2),
- Ainsi que du nom de domaine **kubapay.com** datant du 5 avril 2019 et pointant vers le site internet ci-après <https://www.kubapay.com/> (Annexes 3 et 4).

Les dépôts KUBA et KUBAPAY effectués en 2019 à titre marque et de nom de domaine s'inscrivaient dans une démarche de déploiement de l'activité de la société KUBA sous les signes KUBA et KUBAPAY et d'une stratégie de protection incluant la réservation de nouvelles extensions géographiques et notamment .fr, correspondant au pays d'origine et d'implantation, de la société française KUBA co-requérante au présent dépôt de plainte compte tenu de la grave atteinte portée à ses droits.

Dans le cadre du déploiement de ses activités et du signe distinctif KUBAPAY, la société KUBA a confié la réalisation de prestations informatiques à la société HR TEAM, qui les a elle-même sous-traitées auprès de la société Coalise, celle-ci ayant missionné l'un de ses salariés, Monsieur L, pour assurer leur exécution auprès de la société KUBA.

C'est dans ces circonstances que Monsieur L. a le 23 avril 2020 procédé à la réservation du nom de domaine **kubapay.fr** au nom et pour le compte de la société mère de la société KUBA mais il apparaît que cette réservation a finalement été effectuée à son propre nom.

Dès le 24 avril 2020 soit le lendemain de la réservation du nom de domaine litigieux kubapay en extension.fr, la société KUBA, utilisant alors encore son ancienne dénomination sociale VIX TECHNOLOGY et sa société mère, demandaient à Monsieur L. le transfert du nom de domaine **kubapay.fr** portant en l'état gravement atteinte aux droits antérieurs détenus par la société mère EDISON PAY PTE Ltd sur le signe KUBAPAY (Annexe 5).

Il est intéressant de noter que tous ces échanges sont intervenus de part et d'autre à partir d'adresses de messagerie de la même société « ...@vixtechnology.com » correspondant à l'ancienne dénomination sociale, et à l'ancien nom commercial de la société KUBA, ce qui justifie une fois encore de la mission exercée par Monsieur L. au sein de la société KUBA au moment de la réservation du nom de domaine litigieux, ce dernier utilisant une adresse de messagerie appartenant à la société mère EDISON PAY PTE Ltd et à sa filiale française KUBA.

Si le prestataire Monsieur L. réservataire du nom de domaine incrimine kubapay.fr, s'est montré dans un premier temps tout à fait rassurant et dispose à procéder au transfert du nom de domaine litigieux au profit de la société KUBA ou de sa société mère EDISON PAY PTE Ltd et ce jusqu'à

la veille de la fin de sa mission au sein de la société KUBA, prétextant de retards résultant selon lui, exclusivement de problèmes techniques provenant de l'hébergeur, son silence depuis le 30 novembre 2020, après ce message singulier « Sorry No » est éloquent.

L'attitude du prestataire Monsieur L. à l'égard des sociétés KUBA et EDISON PAY PTE Ltd et les échanges intervenus dénotent une volonté claire et non ambiguë de s'approprier indument le nom de domaine incrimine kubapay.fr, dépose au mépris des droits des sociétés KUBA et EDISON PAY PTE Ltd et en toute connaissance de cause.

Cette attitude ressort en particulier des échanges suivants :

- Extraits des échanges rassurants de septembre au 2 octobre 2020 entre Monsieur L. et la société Kuba OU sa société mère (Annexe 6),
- Propos de moins en moins rassurants du prestataire Monsieur L. le 30 octobre 2020 (Annexe 7),
- Et finalement le refus du prestataire en date du 30 novembre 2020 « **Sorry no** », avant le silence (Annexe 8)

La société KUBA s'est alors rapprochée de son contractant la société HR TEAM afin que cette dernière intervienne mais sans résultat à ce jour (Annexe 9).

La société KUBA a également adresse une lettre de mise en demeure à l'ancien prestataire mis en place par la société HR Team, Monsieur L.; après avoir obtenu la levée de l'anonymat auprès de l'Afnic (Annexe 10).


C'est dans ces circonstances et face au refus de l'ancien prestataire Monsieur L. de régulariser le nom de domaine **kubapay.fr** en le transférant a la société EDISON PAY PTE Ltd, société mère de la société KUBA, en dépit de ses propos initialement rassurants, que les requérantes n'ont eu d'autres choix après envoi de lettres de mises en demeure de déposer la présente plainte.

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

La société KUBA exploite notamment en France les marques KUBA et KUBAPAY appartenant a sa société mère EDISON PAY PTE Ltd ainsi que le site internet [www.kubapay.com](http://www.kubapay.com).

La réservation par son prestataire au cours même de sa mission d'un nom de domaine identique kubapay en extension .fr porte gravement atteinte à ses droits compte tenu de la confusion qui en résulte.

Sa société mère EDISON PAY PTE Ltd est par ailleurs titulaire de droits privatifs antérieurs au 23 avril 2020 sur les signes KUBA et KUBAPAY par le biais des enregistrements suivants :

-  **KUBA**, marque de l'Union européenne déposée le 17 février 2020 sous le numéro 18197459 pour designer des services relevant des classes 36 et 42 (Annexe 1),
- **KUBAPAY**, marque de l'Union européenne déposée le 18 décembre 2019 sous le numéro 18168884 pour designer des produits et services relevant des classes 9, 36, 39 et 42 (Annexe 2),
- ainsi que du nom de domaine **kubapay.com** datant du 5 avril 2019 et pointant vers le site internet ci-après (Annexes 3 et 4).

Le nom de domaine incrimine **kubapay.fr** dépose par l'ancien prestataire informatique Monsieur L. au cours de sa mission au sein de la société KUBA est strictement identique à la marque antérieure nom de la société mère EDISON PAY PTE Ltd.

Le nom de domaine litigieux **kubapay.fr** est par ailleurs constitue du signe prédominant KUBA compte tenu de son caractère distinctif inhérent, sa position d'attaque et situation au sein de cet ensemble, il est en conséquence, quasiment identique à la marque antérieure KUBA au nom

de la société EDISON PAY PTE Ltd.

Le nom de domaine **kubay.fr** est dès lors strictement identique à la marque antérieure KUBAPAY ainsi qu'au nom de domaine KUBAPAY.com, et similaire à la marque antérieure KUBA, le suffixe « pay » faisant référence à l'une de ses caractéristiques essentielles des produits proposés à savoir le paiement.

Le risque de confusion entre d'une part les marques KUBA et KUBAPAY et le nom de domaine antérieurs Kubapay.com au nom de la société EDISON PAY PTE Ltd, exploités par sa filiale la société KUBA en France, et d'autre part le nom de domaine identique incriminé **kubapay.fr** est indéniable quelle que soit l'extension choisie.

Le consommateur pensera en effet que le nom de domaine **kubapay** en extension .fr est une déclinaison de la marque KUBAPAY et du nom de domaine kubapay.com. Appartenant à la société EDISON PAY PTE Ltd., et exploitées par la filiale française KUBA.

Si par improbable, les actes de détournement et de fraude manifestes n'étaient pas considérés comme suffisants pour démontrer l'atteinte portée aux droits des requérantes en connaissance de cause, il existe au surplus une similitude indéniable entre les activités en cause, soit les voyages dans les deux cas ; la marque antérieure **KUBAPAY** numéro 18168884 au nom de la société EDISON PAY PTE Ltd, codemanderesse à l'action étant protégée en classe 39 pour les services ci-après: « services de transport; **services d'information concernant les voyages**, les tarifs, les horaires et les moyens de transport; **organisation de transport et de voyages; services d'information et de conseil en matière de voyage** et de transport; services d'informations, d'assistance et de conseils relatifs aux trajets, aux tarifs, aux horaires de voyage et au moyens de transport;... », l'activité désignée sous le nom de domaine litigieux kubapay.fr ayant trait également au domaine du voyage a priori (Annexe 11), l'accroche sur la page d'accueil du site incrimine vers lequel pointe le nom de domaine litigieux kubapay.fr étant « explore the world» (explore le monde) associée à des paysages, ce qui renvoie donc à l'univers du voyage.

### **iii.Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache**

Le nom de domaine **kubay.fr** est redirige vers un site internet dans une langue indéterminée, possiblement le latin, cette langue étant associée à des titres en anglais, sans rapport direct avec l'extension choisie qui est un point fr et supposerait donc un site en français, faisant référence au domaine du voyage et du tourisme semble-t-il, les textes figurant sur le site, n'étant pas en l'état, suffisamment intelligibles (Annexe 11).

Aucun élément ne permet par conséquent à Monsieur L. de justifier d'un intérêt légitime sur le nom kubapay.fr

Au contraire, le défaut de coïncidence entre l'extension en .fr et la langue du site internet ainsi que l'absence de tout lien entre le nom de domaine **kubapay.fr** et le contenu du site internet, dont aucune des pages ne font mention des signes KUBA ou KUBAPAY et sont au surplus, inintelligibles, peuvent laisser supposer que le déposant n'entend pas véritablement exploiter ce site et constituent dès lors des indices d'absence de tout intérêt légitime.

### **iv.Le nom de domaine kubapay.fr a été enregistré de mauvaise foi**

Au regard de ce qui précède, aucun élément ne permet à Monsieur L. de justifier d'un intérêt légitime sur le nom de domaine incriminé kubapay.fr., alors qu'il connaissait par ailleurs parfaitement les droits antérieurs de la société EDISON PAY PTE Ltd et de sa filiale française KUBA sur le signe KUBAPAY, notamment en raison de l'existence antérieure du nom de domaine kubapay.com pointant vers le site des requérantes avec lesquelles il était en relations contractuelles et exerçait une mission au titre de prestations informatiques.

*La réservation du nom de domaine **kubapay.fr**, strictement identique aux droits antérieurs de la société mère EDISON PAY PTE Ltd, exploitées par sa filiale KUBA au sein de laquelle Monsieur L. exerçait alors sa mission, au moment du dépôt, est nécessairement empreinte de mauvaise foi, ce dernier ayant pleinement connaissance au moment du dépôt des droits antérieurs détenus par la société EDISON PAY PTE Ltd, puisque dès le lendemain de la réservation de ce nom de domaine, des échanges sont intervenus pour le transfert du nom de domaine (Annexe 5).*

*Monsieur L. a choisi néanmoins, au mépris des règles de confidentialité et de loyauté supposées dominer toute relation commerciale, de réserver le nom de domaine **kubapay.fr**, strictement identique aux droits antérieurs de la société EDISON PAY PTE Ltd sur la marque KUBAPAY exploitées notamment en France par la société KUBA au sein de laquelle il exerçait sa mission.*

*L'appropriation et l'utilisation du nom de domaine incrimine **kubapay.fr** dans de telles circonstances, sont manifestement frauduleuses et empreintes de mauvaise foi, et portent gravement atteinte aux droits antérieurs des requérantes à titre de marque, et de nom de domaine sur le signe strictement identique KUBAPAY.*

*Le nom de domaine **kubapay.fr**, strictement identique aux enregistrements antérieurs KUBAPAY appartenant à la société mère EDISON PAY PTE Ltd invoques au soutien du présent dépôt de plainte, et dont l'extension correspond au pays d'implantation et d'origine de sa filiale KUBA au sein de laquelle Monsieur L. exerçait une mission au moment du dépôt, a manifestement été détournée de sa finalité.*

*La protection du nom de domaine kubapay.fr, tout comme celle des marques et noms de domaine KUBA, KUBAPAY et kuba.com peu de temps auparavant, devait en effet s'intégrer dans le cadre d'une stratégie de consolidation des droits de la société mère EDISON PAY PTE Ltd.*

*C'est la raison pour laquelle dès le lendemain de la réservation par Monsieur L. du nom de domaine incrimine kubapay.fr, des mails ont été échangés entre la société mère EDISON PAY PTE Ltd, la filiale française KUBA et le prestataire Monsieur L. afin de régulariser le titulaire inscrit au registre, et transférer ce nom de domaine à la société mère EDISON PAY PTE Ltd qui est titulaire des marques antérieures KUBA et KUBAPAY et du nom de domaine KUBAPAY.COM pointant vers un site actif.*

*La société mère EDISON PAY PTE Ltd était en effet seule habilitée à procéder à la réservation d'un nom de domaine kuba ay.*

*En l'état, la réservation du nom de domaine incrimine kubapay.fr apparaît avoir été réalisée dans le seul but de nuire à la société KUBA et à sa société mère EDISON PAY PTE Ltd en vue de monnayer ensuite son transfert.*

*Il s'agit là, d'un réel détournement du signe distinctif KUBAPAY sur lequel les requérantes disposent de droits antérieurs, la société mère EDISON PAY PTE Ltd en sa qualité de titulaire des marques KUBA et KUBAPAY ainsi que du nom de domaine kubapay.com, la filiale française KUBA en sa qualité de licenciée utilisant les signes KUBA et KUBAPAY.»*

Le Requérant a demandé :

- à titre principal, « le transfert du nom de domaine incriminé kubapay.fr au profit de la société française KUBA n° RCS 383 693 975 filiale de la société EDISON PAY PTE Ltd qui est titulaire des enregistrements antérieurs identiques KUBAPAY à titre de marque et de nom de domaine » ;
- à titre subsidiaire, la suppression du nom de domaine litigieux.

## ii. Le Titulaire

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- copie du recto de sa carte d'identité.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :  
[Citation partielle de l'argumentation]

« *Bonjour,*

*A sept reprises (réunion, entretien, téléphone, de visu et par sms), j'ai alerté la direction de vixtechnology en la personne de T D a partir du 02/03/2020.*

*Mais aucune action de sa part.*

*J'ai du alerter en dernier recours le 13/04/2020 M H (Director of Business Development Europe and Africa) pour lui indiquer ce problème : résultat aucune action de sa part non plus.*

*J'ai donc pris l'initiative personnelle le 23/04/2020 sans avoir été chargé par qui que ce soit d'acheter le nom de domaine kubapay.fr.*

*Cet achat à été effectué en dehors des heures de travail et depuis mon compte gandi.net et ma carte bleue personnels.*

*Je n'ai spoilé ou volé personne et je n'ai jamais porté atteinte a qui que ce soit.*

*Je souhaite vous rappeler que le fait d'avoir déposé à l'ini.fr un droit de marque ne donne pas le droit d'exclusité sur les noms de domaine web. La preuve sur leur site on peut voir cette expression : Dixit sur <https://www.inpi.fr> "Le nom de domaine profite à celui qui, le premier arrivé, en demande la réservation. C'est donc la règle du "premier arrivé, premier servi"...*

*Je souhaite garder ce nom de domaine, car j'ai un projet de création d'un site internet qui comporte plusieurs volets (n'ayant aucun rapport avec le monde de la billettique de transport = donc non concurrentiel).*

*Pour preuve, j'ai investi sur plus de 10 noms de domaine pour ce projet multi disciplinaires et cross-plateforme dont le pivot central est kubapay.fr :*

*kubapay.co.uk*

*kubpay.eu*

*kubapay.fr*

*kubapay.fun*

*kubapay.online*

*kubapay.site*

*kubapay.space*

*kubapay.store*

*kubapay.uk*

*kubapay.website*

*Le budget de ce projet multi-plateforme est de 200 000 € avec 6 mois de travail.*

*Il y a une chose étonnante pourquoi l'extension kubapay.com à été achetée le 05/11/2019 ? Pourquoi ne pas avoir acheté toutes les extensions européennes et mondiales à ce moment la, si cela interessait autant cette entreprise ?*

*Je reste à votre disposition pour toutes demandes complémentaires.*

*Cordialement »*

## IV. Analyse

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,

L'Expert a évalué :

### **i. La recevabilité des pièces**

L'article (I)(iv) du Règlement PARL EXPERT dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française. Si les pièces produites ne sont pas rédigées en langue française, la partie concernée en produit une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté. L'Expert se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues que la langue de la procédure si la traduction demandée n'est pas fournie, est incomplète ou invalide ».

L'Expert a constaté que les échanges intervenus entre les parties se sont déroulés en anglais et que le Requérant n'en apporte la traduction que sous forme libre.

Toutefois, l'Expert a relevé que le Titulaire a directement pris part à ces échanges, de sorte qu'il les a nécessairement compris.

En outre, le Titulaire n'a contesté ni la teneur de ces échanges, ni celle de leur traduction, pas plus que le fait que leur traduction était apportée sous forme libre et non par un traducteur assermenté.

Enfin, l'anglais étant une langue couramment usitée dans le domaine de l'Internet et des affaires, elle est comprise tant par l'Afnic, que par le Centre et l'Expert.

Dans ces circonstances, et conformément à l'article (I)(iv) du Règlement PARL EXPERT, l'Expert a décidé de prendre en considération les traductions communiquées sous forme libre.

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

Aux termes de l'article L.45-6 alinéa 1 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 L.45-2 ».

L'article L. 45-2 du CPCE dispose notamment que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (...)

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 ».

Au regard des pièces fournies par le Requérant, l'Expert a notamment constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux qui a été réservé le 23 avril 2020, est postérieur aux droits suivants :

- à la marque de l'Union européenne KUBAPAY déposée le 18 décembre 2019, enregistrée sous le n° 18168884 et identifiant des produits et des services des classes 9, 36, 39 et 42 ;
- à la marque de l'Union européenne KUBA (semi-figurative) déposée le 17 février 2020, enregistrée sous le n° 18197459 et identifiant des services des classes 36 et 42.



Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les extensions des noms de domaine ne sont pas prises en compte dans le cadre de la comparaison des signes en conflit (car elles ne jouent qu'un rôle purement technique).

En conséquence, le nom de domaine <kubapay.fr> est quasi-identique à la marque KUBAPAY du Requérant qu'il reproduit intégralement.

Compte tenu des droits du Requérant et de leur proximité avec le nom de domaine litigieux, l'Expert a constaté que le Requérant avait un intérêt à agir conformément à l'article L. 45-6 du CPCE.

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

Le Requérant pris en la personne de la société EDISON PAY PTE, est une société singapourienne.

A ce titre, il n'est pas éligible à la charte de nommage du « .fr » et ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine, mais uniquement de sa suppression, le cas échéant.

En effet, l'article L.45-3 du CPCE 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 Etats membres de l'Union européenne ».

Cependant le Requérant demande, à titre principal, la transmission du nom de domaine au bénéfice de la société française Kuba, au motif qu'il s'agit de sa filiale.

Toutefois, pour qu'une telle demande soit recevable, la jurisprudence exige que la filiale du requérant soit détenue entièrement et exclusivement par ce dernier, et que ce lien juridique soit démontré.

En l'espèce, le Requérant allègue uniquement que la société Kuba serait sa filiale, sans démontrer ni le lien juridique, ni le degré de détention de son capital (en particulier, aucune de ces informations ne ressort de l'extrait K bis de la société Kuba accompagné de l'historique de ses modifications).

En conséquence, l'Expert a estimé que la demande de transmission du nom de domaine au profit de la société Kuba n'est pas recevable.

Par ailleurs, en demandant à titre subsidiaire la suppression du nom de domaine <kubapay.fr>, l'Expert a considéré que sur la base de son intérêt à agir, le Requérant respecte les dispositions de l'article L.45-3 du CPCE et que la demande de suppression du nom de domaine est recevable.

Par conséquent, l'Expert a poursuivi l'examen du dossier.

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

Le Requérant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE, à savoir :

« (...) l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

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 ».

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

Comme indiqué au point ii), l'Expert a constaté que le nom de domaine est similaire à une partie des droits antérieurs détenus par le Requérant et invoqués par ce dernier.

En conséquence, l'Expert a considéré que le nom de domaine <kubapay.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE, l'Expert a ensuite examiné les arguments et les éléments de preuve apportés par les parties relativement à l'intérêt légitime et à la mauvaise foi du Titulaire.

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

De manière liminaire, l'Expert constate que :

- la nature exacte des relations contractuelles entre les parties évoquées dans les écritures du Requérant et qui établiraient que le Titulaire aurait assuré des prestations « dans le cadre du déploiement des activités du Requérant » n'est pas établie en tant que telle,
- le Titulaire n'apporte aucun document venant soutenir le projet allégué dans sa réponse et qu'il nourrirait vis-à-vis du nom de domaine litigieux, ainsi que de plusieurs autres noms de domaine constitués de la dénomination KUBAPAY.

En conséquence, l'Expert ne peut prendre en compte ces éléments qui ne consistent qu'en des allégations non démontrées.

Néanmoins, au vu des arguments soulevés par les parties et des pièces versées à la procédure, l'Expert a relevé un faisceau d'indices précis et concordants venant nourrir son analyse de la situation.

Ainsi, l'Expert relève que :

- le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 avril 2020, c'est-à-dire, respectivement, deux et quatre mois après le dépôt des marques KUBA (déposée le 17 février 2020) et KUBAPAY (déposée le 18 décembre 2019) ;
- bien que le Requérant ne justifie pas être titulaire du nom de domaine <kubapay.com> (l'extrait Whois communiqué étant anonymisé), il ressort néanmoins du dossier qu'il exploite ce nom de domaine en relation avec ses activités. En conséquence, l'Expert a estimé que le Requérant disposait au minimum d'un droit d'usage sur le nom de domaine <kubapay.com>.

Or, ce nom de domaine a été réservé le 5 novembre 2019, c'est-à-dire cinq mois avant le nom de domaine litigieux.

En outre, il résulte des échanges entre les parties qu'au moment de la réservation du nom de domaine litigieux, le nom de domaine <kubapay.com> était déjà exploité au moins en lien avec des adresses électroniques dont au moins une a servi à échanger avec le Titulaire ;

- Si la nature exacte des relations entre les parties n'est pas clairement établie, il résulte néanmoins des pièces du dossier que le Titulaire est intervenu sur un projet porté par le

Requérant et qui impliquait l'usage par ce dernier des signes distinctif KUBA et KUBAPAY, et que le Titulaire connaissait cet usage lorsqu'il a réservé le nom de domaine litigieux.

Tout d'abord, le Titulaire était impliqué sur ce projet le liant au Requérant au point d'avoir une adresse électronique rattachée au nom de domaine qui servait à l'époque à créer les adresses de messagerie du Requérant.

En outre, il résulte des e-mails échangés entre les parties le 24 avril 2020 (lendemain du jour de réservation du nom de domaine litigieux) qu'à ce moment le signe distinctif KUBA était déjà utilisé pour identifier une entité ou le projet sur lequel le Titulaire travaillait, et qu'au moins une adresse électronique relevant du nom de domaine <kubapay.com> servait déjà à échanger avec le Titulaire.

- Par ailleurs, le Titulaire lui-même a laissé clairement entendre à travers sa Réponse à la Demande qu'il a eu conscience de l'intérêt que le Requérant pouvait éprouver pour le nom de domaine <kubapay.fr> avant qu'il ne procède à sa réservation.

En effet, le Titulaire indique dans sa Réponse avoir « alerté » (sic) le Requérant de l'absence de réservation du nom de domaine <kubapay.fr> et que cette situation constituait un « problème » (sic).

En présentant ainsi les faits dans sa Réponse, le Titulaire admet qu'il savait que le Requérant avait un véritable intérêt légitime vis-à-vis du nom de domaine <kubapay.fr> et que si un tiers le réservait cela risquait d'être problématique.

Corrélativement, en réponse au Requérant qui lui demandait le 24 avril 2020 (c'est-à-dire le lendemain de la réservation du nom de domaine litigieux) s'il avait réservé le nom de domaine <kubapay.fr>, le Titulaire indiquait également qu'il l'avait réservé avant qu'un tiers ne le fasse et qu'il l'avait fait diriger vers le site du Requérant.

- Si le Titulaire indique dans sa Réponse avoir réservé le nom de domaine <kubapay.fr> après avoir alerté le Requérant à de multiples reprises qu'il convenait de procéder à cette réservation et que le Requérant n'aurait manifesté aucun intérêt pour le nom de domaine en ignorant ses alertes, les échanges produits par le Requérant laissent entendre que ce dernier nourrissait un intérêt pour ledit nom de domaine.

En effet, à compter du 24 avril 2020 (lendemain de la réservation du nom de domaine litigieux) le Requérant s'enquérissait auprès du Titulaire de la réservation du nom de domaine <kubapay.fr> et s'inquiétait qu'il ne puisse le lui transférer en raison des diverses difficultés techniques qu'il alléguait.

En outre, la formulation utilisée par le Requérant (en ce qu'il demande au Titulaire s'il avait déjà - « already » - réservé le nom de domaine litigieux), laisse entendre que des échanges avaient vraisemblablement déjà eu lieu à propos de cette réservation.

- Ce n'est que dans sa Réponse à la Demande que le Titulaire a justifié sa détention du nom de domaine litigieux par l'existence d'un projet personnel.

La matérialité de ce projet (pourtant présenté comme estimé à 200.000 Euros et nécessitant six mois de travail) n'est établie par aucune pièce.

Parallèlement, du lendemain de la date de réservation du nom de domaine <kubapay.fr> au 30 novembre 2020 (date du refus clairement exprimé de transférer ledit nom de domaine au Requérant, mais non accompagné d'explications), les différentes réponses faites par le Titulaire aux demandes du Requérant de lui transférer le nom de domaine

<kubapay.fr> ne faisaient qu'état d'une impossibilité technique et indépendante de sa volonté de procéder au transfert.

En outre, alors que le Requéant a tenté de régler amiablement le différend qui l'oppose au Titulaire en lui adressant une lettre de mise en demeure, le Titulaire n'y a apporté aucune réponse. Pourtant, il apparaît raisonnable de penser qu'un titulaire de nom de domaine nourrissant un projet estimé à plusieurs centaines de milliers d'Euros, aurait répondu à une telle réclamation de manière argumentée et étayée, afin de tenter de sauvegarder ses investissements.

Un tel contexte a conduit l'Expert à douter de la crédibilité des diverses explications avancées par le Titulaire et de la réalité du projet qu'il indique nourrir pour le nom de domaine litigieux, d'autant qu'il a fait savoir, d'une part, qu'il l'avait réservé pour éviter qu'un tiers ne le fasse et, d'autre part, qu'immédiatement après l'avoir réservé, il l'a fait diriger vers le site du Requéant.

D'ailleurs, il ressort des pièces communiquées par le Requéant que le nom de domaine litigieux dirigeait au moment de l'introduction de la demande vers un site Internet essentiellement rédigé en lorem ipsum, c'est-à-dire sans véritable contenu.

- Enfin, le Titulaire justifie sa détention du nom de domaine litigieux par la règle « premier arrivé, premier servi » et s'étonne que le Requéant ne l'ait pas réservé concomitamment à sa réservation du nom de domaine <kubapay.com>.

Or, la règle « premier arrivé, premier servi » connaît pour exception le respect des droits antérieurs des tiers.

Muni de ce faisceau d'indices précis et concordants, l'Expert a conclu que le Requéant a apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire vis-à-vis du nom de domaine <kubapay.fr> et de sa mauvaise foi.

En effet, lorsqu'il a réservé le nom de domaine litigieux, le Titulaire ne pouvait ignorer l'intérêt qu'il représentait pour le Requéant (cf. en particulier les alertes en ce sens émanant du Titulaire lui-même et le fait qu'il ait indiqué l'avoir fait diriger vers le site Internet du Requéant). Et, en nourrissant pendant plusieurs mois l'espoir du Requéant de procéder au transfert du nom de domaine litigieux, puis en opposant purement et simplement une fin de non-recevoir à ce transfert, il empêche à dessein le Requéant d'utiliser sa marque KUBAPAY sous forme de nom de domaine dans l'extension du <.fr>, gênant ainsi son exploitation commerciale.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, l'Expert a conclu que le nom de domaine ne respecte pas les dispositions des articles L.45-2 et R.20-44-46 du CPCE.

## **V. Décision**

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de suppression du nom de domaine <kubapay.fr>

## **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 29 mars 2021.

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

