

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

best-freelance-place-to-work.fr

Demande n° FR-2024-03901



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société COMET

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : best-freelance-place-to-work.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 2 mars 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 2 mars 2025

Bureau d'enregistrement : SCALEWAY

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 avril 2024 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 7 mai 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 mai 2024.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 4 juin 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <best-freelance-place-to-work.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 sans tableau]

«I- INFORMATIONS GENERALES

(i) Les parties au litige

Le requérant : la société COMET, société par actions simplifiée enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n°821 075 413, dont le siège social est situé 5 Avenue du Général de Gaulle 94160 Saint-Mandé (ci-après « COMET » ou la « Requéranante ») (Pièce n°1 : Extrait Kbis de la Requéranante).

Le titulaire du nom de domaine : [anonymisation] (ci-après le « Titulaire » - Pièce n°2 : Réponse de l'AFNIC suite à la demande de levée d'anonymat).

Nom de domaine objet du litige : < best-freelance-place-to-work.fr >

Date d'enregistrement du nom de domaine : 02/03/2022

Date d'expiration du nom de domaine : 02/03/2025

Bureau d'enregistrement : SCALEWAY

II- DEMANDE ET ARGUMENTS DE LA REQUERANTE

La Requéranante soutient que l'enregistrement du nom de domaine < best-freelance-place-to-work.fr > (ci-après le « Nom de domaine litigieux ») porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Elle demande le transfert du Nom de domaine litigieux conformément aux dispositions de l'article L.45-2 alinéa 2 du Code des postes et communications électroniques (CPCE).

(A) Sur l'intérêt à agir de la Requéranante

COMET est une société exploitant une plateforme de mise en relation entre travailleurs indépendants (freelances) et entreprises ayant des besoins ponctuels en matière de développement informatique (Pièce n°3 : Captures d'écran du site COMET et article de presse).

Au cours de l'année 2021, COMET a eu l'idée d'établir et de publier un classement intitulé « Best FREELANCER place to work » dont l'objet est de dresser la liste des entreprises pour lesquelles il fait bon travailler en tant qu'indépendant (ci-après le « Classement »).

Ayant accès à des informations privilégiées de par sa proximité avec les nombreux freelances composant sa communauté, COMET est en effet en mesure de dresser un classement des entreprises en fonction de la satisfaction des conditions de travail, de la qualité de la communication, des mesures d'intégration mises en place, etc. Il s'agit là d'informations précieuses pour les freelances.

La première édition du Classement a rassemblé l'avis de près de 1.000 indépendants actifs sur la plateforme de COMET entre novembre et décembre 2021.

Souhaitant réitérer l'opération annuellement, COMET a décidé de protéger le nom du Classement à titre de marque. Elle a donc procédé au dépôt de la marque française « Best Freelancer place to work » le 28 février 2022. La marque a été enregistrée sous le numéro n°4847981 dans les classes 9, 35, 38 et 42 (ci-après la « Marque » - Pièce n° 4 : Certificat d'enregistrement de la Marque).

La Marque est depuis dûment exploitée par COMET, qui publie chaque année le Classement associé (Pièce n°5 : Preuves d'exploitation de la Marque).

COMET a également déposé les noms de domaine suivants, le 1er mars 2022 :

- <bestfreelanceplacetowork.com> ;
- < bestfreelanceplacetowork.org> ;
- < bestfreelanceplacetowork.fr> ;
- < bestfreelancerplacetowork.com> ;
- < bestfreelancerplacetowork.org> ;
- < bestfreelancerplacetowork.fr > ,

ci-après ensemble les « Noms de domaine » (Pièce n°6 : Pages Whois des Noms de domaine). Les Noms de domaines sont tous exploités puisqu'ils redirigent vers le site internet de la Requérante, accessible à l'adresse www.comet.co/bestfreelancerplacetowork.

Or, COMET a découvert que le nom de domaine < best-freelance-place-to-work.fr > a été réservé le 02/03/2022 auprès du bureau d'enregistrement SCALEWAY (Pièce n°7 : Page Whois du Nom de domaine litigieux).

Le Nom de domaine litigieux est :

- identique aux noms de domaines :
 - o <bestfreelanceplacetowork.com> ;
 - o < bestfreelanceplacetowork.org> ;
 - o < bestfreelanceplacetowork.fr> ;
- quasi-identique à la Marque et aux noms de domaines :
 - o < bestfreelancerplacetowork.com> ;
 - o < bestfreelancerplacetowork.org> ;
 - o < bestfreelancerplacetowork.fr > ,

de la Requérante.

COMET a procédé à une demande de levée d'anonymat auprès de l'AFNIC afin d'obtenir l'identité du titulaire du Nom de domaine litigieux. L'AFNIC a alors révélé que le Nom de domaine litigieux est détenu par [anonymisation] (ci-après le « Titulaire » - Pièce n°2 : Réponse de l'AFNIC suite à la demande de levée d'anonymat).

Dans ces circonstances, COMET dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du Titulaire sur le fondement de l'article L.45-6 du CPCE et est habilitée à demander le transfert du nom de domaine < best-freelance-place-to-work.fr > à son bénéfice.

(B) Sur l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Il est constant, au regard des pièces apportées par la Requérante, que cette dernière est bien titulaire des signes distinctifs qu'elle invoque, à savoir :

- La Marque « Best Freelancer place to work » (Pièce n° 4) ; et
- Les Noms de domaine :

o <bestfreelanceplacetowork.com> ;
 o < bestfreelanceplacetowork.org> ;
 o < bestfreelanceplacetowork.fr> ;
 o < bestfreelancerplacetowork.com> ;
 o < bestfreelancerplacetowork.org> ;
 o < bestfreelancerplacetowork.fr > (Pièce n° 6).

La Marque et les Noms de domaine seront ci-après désignés ensemble les « Signes Distinctifs ».

Il est tout aussi constant que les Signes Distinctifs de la Requérante sont antérieurs au Nom de domaine litigieux < best-freelance-place-to-work.fr > enregistré par le Titulaire le 2 mars 2022 puisque :

- La Marque a été enregistrée le 28 février 2022 ; et
- Les Noms de domaine ont été enregistrés le 1er mars 2022.

Enfin, le Nom de domaine litigieux crée indubitablement un risque de confusion avec les Signes Distinctifs de la Requérante en raison de leur identité visuelle, phonétique et conceptuelle.

Visuellement, le Nom de domaine litigieux est identique ou quasi-identique aux Signes Distinctifs détenus par COMET :

[Tableau]

Les seules différences existantes entre le Nom de domaine litigieux et les Signes Distinctifs résident dans :

- l'ajout de tirets entre les mots au sein du Nom de domaine litigieux.

Or, il résulte d'une jurisprudence constante que l'adjonction de tirets, génériques en matière de noms de domaine, n'apporte aucune distinctivité. A titre d'exemple, la décision FR-2023-03374 a reconnu une atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire de la marque « GALLICE 21 » par l'enregistrement du nom de domaine <port-gallice.fr>, retenant, malgré la présence de tirets, le risque de confusion entre les deux signes.

- La présence de la lettre « R » à la fin du mot « freelance » au sein de la Marque et des noms de domaine <bestfreelancerplacetowork.com>, < bestfreelancerplacetowork.org> et < bestfreelancerplacetowork.fr > de la Requérante.

Or, cette lettre supplémentaire ne permet pas d'écarter le risque de confusion. Les signes en litige partagent en effet 24 caractères identiques, placés dans le même ordre. Ils seront nécessairement considérés par le public comme procurant un effet visuel et ayant une physionomie identique.

Au surplus, il est rappelé qu'il est communément admis que les extensions de noms de domaine, telles que « .fr » n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la similitude avec une marque, dès lors qu'il s'agit de suffixes nécessaires à leur enregistrement (Décision D2018-1214 du 7 août 2018).

Phonétiquement, le Nom de domaine litigieux est identique ou quasi-identique aux Signes Distinctifs détenus par COMET :

Sa prononciation est absolument identique à celle des noms de domaine, <bestfreelanceplacetowork.com>, < bestfreelanceplacetowork.org> et < bestfreelanceplacetowork.fr >.

Sa prononciation est en revanche très légèrement différente de celle de la Marque et des noms de domaine, <bestfreelancerplacetowork.com>, < bestfreelancerplacetowork.org> et < bestfreelancerplacetowork.fr >.

La présence de la lettre « R » à la fin de mot « freelance » au sein de la Marque et des 3 noms de domaine précités a pour effet d'ajouter une syllabe et de modifier légèrement le rythme de la prononciation de ces signes.

Cette différence est cependant minime car les signes en litige partagent 6 syllabes identiques. Ils débutent et finissent par les mêmes sonorités. Ils dégagent ainsi une impression phonétique identique.

Conceptuellement, le Nom de domaine litigieux et les Signes Distinctifs sont rédigés en langue anglaise. Ils ont la même signification et peuvent se traduire en langue française par :

« Meilleur lieu de travail pour les indépendants ».

Pour la Marque et les noms de domaine <bestfreelancerplacetowork.com>, < bestfreelancerplacetowork.org> et < bestfreelancerplacetowork.fr >, la présence de la lettre « R » à la fin du mot « freelance » n'est pas de nature à changer le sens de la traduction de cette expression qui demeure :

« Meilleur lieu de travail pour les indépendants ».

Par conséquent, le Nom de domaine litigieux a la même signification et est donc est conceptuellement identique à l'ensemble des Signes Distinctifs de la Requérante.

Il résulte de ce qui précède que le Nom de domaine litigieux du Titulaire est visuellement, phonétiquement et conceptuellement identique ou quasi-identique aux Signes Distinctifs antérieurs de la Requérante.

Il crée nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du public qui prêtera aux signes en litige une origine commune.

Dans ces conditions, le Nom de domaine litigieux porte indubitablement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

(C) L'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire

L'article L.45-2 alinéa 2 du CPCE prévoit que la demande de transfert du requérant démontrant une atteinte susceptible à ses droits de propriété intellectuelle peut être écartée lorsque le titulaire remplit une double condition :

- Il doit justifier d'un intérêt légitime ; et
- Il doit agir de bonne foi ;

Ces deux conditions sont cumulatives.

Or, en l'espèce, le Titulaire ne remplit aucune de ces conditions :

(i) Absence d'intérêt légitime

Le Titulaire est le dirigeant de la société « FREELANCE STACK » qui exploite une plateforme (accessible à l'adresse suivante : www.freelance-stack.io) dont l'objet est de proposer aux indépendants et freelances des outils logiciels en promotion. Le Titulaire et sa société évoluent dans le même secteur que la Requérante.

Il n'existe aucune relation commerciale entre le Titulaire et COMET.

Toutefois, il est indéniable que le Titulaire a une parfaite connaissance de la Requérante et de son activité puisqu'il a pris attache à plusieurs reprises à COMET dans le but de collaborer avec cette dernière (Pièce n°8 : Échanges de mail entre [le Titulaire] et [le], dirigeant de COMET). Il est précisé que ces demandes de collaboration ont successivement été rejetées par la Requérante.

Aussi, lorsqu'en fin 2021 COMET a communiqué par le biais de sa newsletter son intention de créer le Classement et d'exploiter les termes « Best Freelancer Place to Work » (Pièce n°9 : Newsletter de COMET), le Titulaire en a nécessairement pris connaissance et a procédé à la réservation (i) du Nom de domaine litigieux et (ii) des noms de domaine <greatfreelanceplacetowork.fr> et <best-freelance-place-to-work.fr> (lesquels font l'objet de procédures distinctes auprès de l'AFNIC), dans le but évident de nuire aux intérêts de la Requérante.

Enfin, le Titulaire ne bénéficie d'aucun lien avec la Requérante et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ses Signes Distinctifs ou des termes « best freelance place to work ».

Dès lors, le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime à enregistrer et exploiter le Nom de domaine litigieux.

(ii) Mauvaise foi du Titulaire

L'article R.20-44-46 alinéa 1 du CPCE dispose que :

« Peut caractériser la mauvaise foi le fait d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement du nom de domaine principalement en vue de le vendre, le louer ou le transférer [...] et non pour l'exploiter effectivement. »

Or, plus de 2 ans après son enregistrement, il est constant que :

- le Nom de domaine litigieux n'est toujours pas exploité par le Titulaire (Pièce n°11 : Capture d'écran de la page internet sur laquelle renvoi le Nom de domaine litigieux) ; et
- le Titulaire comme sa société ne font aucune exploitation des termes « best freelance place to work ». Le site internet de FREELANCE STACK ne fait d'ailleurs aucune référence à ces termes (Pièce n°10 : Captures d'écran du site internet du Titulaire).

Aussi, tout porte à croire que le Titulaire n'a aucune intention d'exploiter effectivement le Nom de domaine litigieux.

Dans ces conditions, il est constant que le Titulaire a déposé le Nom de domaine litigieux avec l'intention de procéder à des actes de typosquatting et/ou de vendre, louer ou transférer ce nom de domaine à la Requérante ou à un tiers, ou bien simplement d'empêcher la Requérante de l'enregistrer.

Ceci démontre incontestablement sa mauvaise foi.

D'ailleurs, dans des circonstances identiques, le Collège de l'AFNIC n'a pas hésité à

reconnaître la mauvaise foi du titulaire (Décision FR-2023-03240 <consuel-pro.fr> et décision FR-2018-01706 <bonnevalwater.fr> - Pièce n°12)

Il résulte de ce qui précède qu'en réservant le nom de domaine < best-freelance-place-to-work.fr >, le Titulaire :

- Porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante ; et
- Ne satisfait pas aux conditions cumulatives d'intérêt légitime et de bonne foi.

Dans ces conditions, la Requérante demande le transfert du Nom de domaine litigieux à son bénéficiaire.

PIÈCES

Pièce n°1 : Extrait Kbis de la Requérante

Pièce n° 2 : Réponse de l'AFNIC suite à la demande de levée d'anonymat

Pièce n° 3 : Captures d'écran du site COMET et articles de presse

Pièce n° 4 : Certificat d'enregistrement de la Marque

Pièce n°5 : Preuves d'exploitations de la Marque

Pièce n° 6 : Pages Whois des Noms de domaine de la Requérante

Pièce n° 7 : Pages Whois du Nom de domaine litigieux

Pièce n° 8 : Échanges de mail entre [le Titulaire] et [le], dirigeant de COMET

Pièce n° 9 : Newsletter de COMET

Pièce n° 10 : Captures d'écran du site internet du Titulaire

Pièce n° 11 : Capture d'écran de la page internet sur laquelle renvoi le Nom de domaine litigieux

Pièce n° 12 : Décision FR-2023-03240 <consuel-pro.fr> et décision FR-2018-01706 <bonnevalwater.fr> ».

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

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 24 mai 2024.

Dans sa réponse, le Titulaire 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 réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Objet :

Dossier SYRELI FR-2024-03900 - greatfreelanceplacetowork.fr /

Dossier SYRELI FR-2024-03901 - best-freelance-place-to-work.fr /

Dossier SYRELI FR-2024-03902 - best-freelancer-place-to-work.fr /

Litige OMPI n° D2024-1718 - best-freelance-place-to-work.com /

Litige OMPI n° D2024-1718 - best-freelancer-place-to-work.com /

Madame, Monsieur,

J'ai bien pris note des différents éléments qui m'ont été adressés. J'ai pris le temps d'y répondre point par point. Je souhaite donc vous opposer l'ensemble de ces éléments justifiés qui reprennent à la fois les observations de la part de la société COMET - que je souhaite dénoncer- et les justifications prouvant ma bonne foi et mon intérêt légitime à avoir exploité ces différents domaines dans le passé, aujourd'hui et à l'avenir.

Mon souhait est de continuer à conserver l'usage de ces domaines. A défaut, d'en geler l'accès le temps de trouver un accord de gré à gré avec la société Comet ou encore qu'un tribunal compétent se prononce définitivement sur cette situation.

Dans cette réponse, je pense vous avoir démontré que :

- Le projet que je développe ne porte pas atteinte à la société Comet d'un point de vue de la propriété intellectuelle car elle n'exploite pas la marque Best Freelancer Place To Work; Marque que la société COMET n'a pas déposée et dont je suis propriétaire en marque verbale auprès de l'INPI.
- J'y ai un intérêt légitime compte tenu du développement et du positionnement de ma société Freelance Stack.
- Les noms de domaine achetés par la société Comet ou Freelance Stack ne sont pas exploités : une redirection en soi ne pouvant être qualifiée d'une réelle exploitation.
- L'historique du développement de ce projet prouve ma bonne foi qui n'a pas comme objectif de porter atteinte à la société Comet avec laquelle je n'ai plus de contact depuis Juin 2021.
- La société Freelance Stack y a un intérêt légitime compte tenu du des projets de développement avec mes clients actuels.

[Le Titulaire]

Partie 1 : En réponse aux différents courriers du Cabinet MOBIUS pour la société COMET

L'activité de Comet consiste à exploiter une plateforme de mise en relation entre travailleurs indépendants (freelances) et entreprises ayant des besoins ponctuels en matière de développement informatique. Il existe des dizaines et des dizaines de sociétés comme celle de COMET : <https://independant.io/plateforme-freelance/> .

L'activité de ma société, Freelance Stack, est de mettre à disposition des ressources, du contenu, des réductions sur des logiciels, des savoirs et des informations qui portent sur l'ensemble du marché du freelancing et du future of work. Il n'existe aucune autre société en France qui propose ce service. Cette activité a un intérêt que nous jugeons légitime à exploiter une marque comme Best Freelance Place to Work qui a comme but de proposer un label de certification pour les meilleures sociétés et pratiques du freelancing de façon indépendante sans chercher à mettre en avant ses potentiels clients comme le fait la société Comet.

La société COMET indique que la première édition du classement a rassemblé plus de 1 000 indépendants actifs entre Novembre et Décembre 2021 sans en apporter aucun justificatif précis. Il s'agit d'une donnée que l'on ne peut pas vérifier. Les premiers documents du dossier du requérant, que j'ai pu consulter, datent de 2022 et correspondent à un article de blog et une page internet que l'on ne retrouve pas facilement sur leur site. La première (<https://www.comet.co/best-freelancer-place-to-work>) a été mise en ligne en date du 23 Novembre 2023 (Justificatif #1) et la seconde (<https://www.comet.co/blog/best-freelancer-place-to-work>) en date du 20 Mai 2022 (Justificatif #2).

La société COMET indique que "La Marque est depuis dûment exploitée par COMET, qui publie chaque année le Classement associé (Pièce n°5 : Preuves d'exploitation de la Marque)" - pièce du requérant. Au vue de la pièce numéro 5, nous ne retrouvons aucun classement portant sur les années 2021 et encore moins sur l'année 2023 ou 2024. Par ailleurs, cette même page n'a jamais été modifiée depuis le 23 Novembre 2022 :

<https://web.archive.org/web/changes/https://www.comet.co/best-freelancer-place-to-work> . Aucun classement en 2023 n'a été publié sur le site de Comet. Nous n'en retrouvons aucun éléments sur la page dédiée : <https://www.comet.co/best-freelancer-place-to-work> ou <https://www.comet.co/blog/best-freelancer-place-to-work> . La société parle simplement d'ambition pour l'année 2023 (Justificatif #2 Bis)

Le classement de 2022 a été remis le 10 février 2022 mais aucun classement n'a été remis en Février 2023 ni en Février 2024. Aucun classement n'a été remis sur la totalité de l'année 2023.

Comet n'exploite donc pas de façon régulière cette marque.

La société Comet indique exploiter cette marque de façon active et régulière alors que nous ne retrouvons aucune trace de ce classement sur la page principale de leur site internet. La pièce justificative numéro "3 - Présentation Comet" fournie par le requérant ne présente jamais ce classement et cette initiative. Elle y parle d'un autre classement Comet Insight. Le bandeau principale du site, appelé "Header" ne mentionne aucun classement ou initiative de ce type (Justificatif #3). Aucun lien sur la page principale du site COMET ne renvoie à ce classement ou encore aux deux pages

<https://www.comet.co/best-freelancer-place-to-work> et <https://www.comet.co/blog/best-freelancer-place-to-work>. Le bouton disponible en lien avec le futur of work sur la page principale du site à savoir "Contribuer au Futur Of Work" ne renvoie vers aucune page ou lien du site (nous avons des vidéos à l'appui si besoin en date du 24/05/2024 et Justificatif #5). C'est étrange pour une société qui souhaite mettre en avant ce classement et l'utilise de façon active.

Les adresses internet achetées, si la marque est utilisée de façon active, devrait renvoyer sur des éléments actualisés, réguliers alors que ces adresse sont automatique redirigée vers la page générique du site Comet à savoir : <https://www.comet.co/> et non pas la page <https://www.comet.co/best-freelancer-place-to-work> comme indiqué par le requérant (nous avons des vidéos à l'appui si besoin en date du 24/05/2024). C'est une drôle de façon d'exploiter une marque ou ce classement de façon active.

La marque Best Freelancer Place To Work a été déposée le 28 Février 2022 par la société COMET via le dépôt d'un logo et non pas d'une marque verbale (Justificatif #6). Le type de marque déposé est une marque figurative avec comme information complémentaire déposée lors du dépôt la mention : "Marque déposée en couleur". La publication de la marque a été réalisée sur le site de l'INPI en date du 25/03/2022. Ces éléments sont importants et nous reviendrons dessus dans un second temps.

Aucun justificatif transmis par le requérant n'indique l'usage de ce logo de façon active. Il nous est impossible de retrouver le logo utilisé sur le site de Comet. La page qui semble dédiée à ce classement n'est jamais utilisée à savoir <https://www.comet.co/best-freelancer-place-to-work>.

L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle que tente de justifier la société Comet dans son courrier est mensongère puisque qu'aucune contestation de notre marque n'a été réalisée lors de notre dépôt de marque à l'INPI par cette société, de l'achat de ces adresses internet ou sur les réseaux sociaux malgré le délai possible qu'offre la réglementation. Pire, la société Comet ne s'est jamais aperçue du dépôt des différents domaines puisque c'est nous, société Freelance Stack, qui avons contacté Comet afin de leur demander de ne plus exploiter ces marques, du fait que nous en étions propriétaires (Justificatif #7).

Dans ce même mail (Justificatif #7), figure une illustration d'un post LinkedIn diffusée par la société Comet que je reprends. Elle n'y parle pas de sa marque Best Freelancer Place To Work et n'y ajoute aucun logo. Elle reprend, au contraire, la marque Best Freelance Place To Work que j'ai déposée au préalable. Dans sa réponse, [le] directeur général de la société Comet, indique qu'il utilise cette marque et ce classement depuis Janvier 2011... alors qu'aujourd'hui, son avocat nous parle de fin 2021.

Nous avons échangé dans le passé de façon régulière avec la société Comet afin d'envisager une collaboration dans les années 2020 et jusqu'à un dernier échange en date du 23 Juin 2021 via un retour par mail de la part de son directeur général, [prénom nom] (Justificatif #7). Aucun membre de la société Freelance Stack n'a jamais souscrit à la newsletter de la société Comet. La société Comet n'en apporte d'ailleurs aucune preuve. Il est donc totalement mensonger d'indiquer que "le Titulaire en a nécessairement pris connaissance et a procédé à la réservation dans le but évident de nuire aux intérêts de la Requérante". Aucun élément transmis ne permet de le prouver puisque nos derniers échanges datent de Juin 2021, quasiment un an avant le dépôt de la société Comet à l'INPI, d'un logo.

Cette supposition ne peut en aucun cas servir de fondement à justifier notre intérêt à nuire à la société Comet. La société Freelance Stack ne procède pas à du typosquatting et/ou de vendre, louer ou transférer ce nom de domaine puisque nous en sommes les propriétaires depuis le jour où nous l'avons acheté. Aucun faisceau d'indices ne peut permettre de conclure à notre mauvaise foi en l'état.

Partie 2 : Le développement du projet Best Freelance Place To Work de Freelance Stack
Freelance Stack est une société qui a pour but de fournir les meilleurs conseils, services et solutions afin de permettre aux freelances et consultants français et étrangers de développer leur activité. Nous proposons initialement des réductions sur des logiciels dédiés à cette population en marque blanche. Cela veut dire que nous réalisons des partenariats avec des marques comme Comet qui peuvent alors offrir (donner accès) nos réductions à leurs membres. Nous avons donc échangé très activement en 2020 avec Comet sur ce sujet sans parvenir à trouver un accord de collaboration.

Baignant dans le secteur du freelancing, j'échange très régulièrement avec de nombreux acteurs différents de ce domaine contrairement à Comet pour qui ces acteurs sont des concurrents. Afin d'élargir notre spectre de services, nous avons sondés et pensé à développer fin 2021 un projet permettant comme le site Glassdoor

(<https://www.glassdoor.fr/index.htm>), de recueillir tout un tas d'informations en provenance des freelances et à destination des freelances (Justificatif #9Bis)

Nous avons alors lancé le projet du nom de code "Onboards". Ce projet a été travaillé et pensé suite à l'échange avec de nombreuses personnes et acteurs du secteur. Ce projet s'est concrétisé fin Février 2022 par une page internet regroupant l'ensemble des idées de ce projet sur le site de Freelance Stack, avant de déployer ce projet de façon autonome, via son propre site afin, notamment, de recueillir encore de nombreux retours (Justificatif #9 #10 et #11).

A ce moment là, nous avons décidé compte tenu de l'engouement de notre communauté, de déposer plusieurs marques auprès de l'INPI à savoir la marque

"Onboards" et "Great Place To Work" (Justificatif #12 et Justificatif #13) en date du 1er Mars 2022. A cette date, il nous était techniquement impossible de savoir que la société COMET déposait non pas une marque mais un logo en couleur, un jour avant.

Dans la foulée, nous avons achetés différentes adresses et domaines en date du 2 Mars 2022 (Justificatif #19 / #20 / #21 / #22 / #23). Par ailleurs, afin de pouvoir clarifier notre position et échanger sur notre stratégie, nous avons également échangé avec le CEO de la marque Great Place To Work en France afin de savoir s'il avait déjà pensé à ce genre d'initiative et s'il pensait que l'entreprise s'opposerait à notre dépôt. La réponse a été clairement négative (Justificatif #14).

Suite à ces différentes discussions, échanges et retours d'expériences entre Février 2022 et fin Septembre 2022, comme déjà expliqué, nous avons décidé de lancer une page dédiée sur notre site internet, visible pour l'ensemble des personnes inscrites sur notre plateforme (Justificatif #15). Il est donc simple de constater que cette initiative était déjà développée avant la création officielle de la page internet de la plateforme Comet qui a été mise en ligne en date du 23 Novembre 2022.

Suite aux retours que nous avons eu de la part de nos utilisateurs et aux échanges avec nos partenaires, il nous a semblé important de développer cette marque de façon indépendante à Freelance Stack compte tenu de son potentiel. C'est pour cela que nous avons pris la décision de ne pas relier les domaines achetés avec le domaine Freelance Stack. Nous souhaitons éviter la confusion avec notre futur label. Nous avons également cherché des potentiels investisseurs afin de développer ce projet comme par exemple avec la société BEAGER représentée par son CEO [prénom nom] [[lien vers le profil linkedin.com](#)] avec qui nous avons échangé plusieurs fois sur le sujet lors de sessions de travail et cela dès Janvier 2022 (Justificatif #15 Bis et #9 Bis). Il est également important de savoir que la société Beager est une société concurrente à celle de la société Comet.

Par ailleurs, plusieurs initiatives en la matière existaient depuis bien plus longtemps que celle de Comet ou de Freelance Stack. En effet, les justificatifs #16, justificatifs #17 et justificatif #18 justifient que des initiatives similaires existent depuis les années 2019 mais que cela reste des initiatives sont réels projet justifiant une activité génératrice d'un chiffre d'affaires.

A l'heure d'aujourd'hui, mon sentiment est que l'initiative de label et de classement des meilleures entreprises ou entreprises les plus attractives pour les freelances existait déjà avant celle de Comet ou de Freelance Stack]. Le développement de cette initiative par la société Comet ou Freelance Stack n'est pas réalisé de façon active et cela reste un projet en soi qui doit encore être développé techniquement et au niveau de la notoriété. Les noms de domaines que nous avons chacun achetés sont simplement une façon d'acter un projet, comme une envie.

Aujourd'hui, notre projet Best Freelance Place To Work est au ralenti compte tenu de plusieurs éléments de notre côté à savoir le manque de temps et de financement mais surtout du fait que Comet nous avait indiqué vouloir entamer une procédure judiciaire qui n'est jamais arrivée à l'heure d'aujourd'hui. Leur stratégie semble être de nous mettre sous pression au travers des procédures engagées également avec l'OMPI. En effet, nous ne disposons pas des moyens financiers de la société Comet pour nous défendre. Notre volonté est de développer ce projet dans les règles de l'art en exploitant les noms de domaines que nous avons acheté par intérêt légitime.».

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 la notice complète de marque (Pièce 4) et des extraits de base Whois (Pièce 6) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <best-freelance-place-to-work.fr> est quasi-identique :

- o À l'élément verbal composant la marque française figurative « BEST FREELANCER PLACE TO WORK » enregistrée le 28 février 2022 sous le numéro 4847981 par le Requérant pour les classes 9, 35, 38 et 42 ;
- o Aux noms de domaine enregistrés le 1^{er} mars 2022 par le Requérant à savoir :
 - <bestfreelanceplacetowork.com> ,
 - < bestfreelanceplacetowork.org> ,
 - <bestfreelanceplacetowork.fr> ,
 - <bestfreelancerplacetowork.com> ,
 - <bestfreelancerplacetowork.org> et
 - < bestfreelancerplacetowork.fr > .

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 <best-freelance-place-to-work.fr> est quasi-identique à l'élément verbal composant la marque française figurative antérieure du Requérant « BEST FREELANCER PLACE TO WORK » enregistrée le 28 février 2022 sous le numéro 4847981 pour les classes 9, 35, 38 et 42.

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

Au regard des pièces et argumentations des Parties, le Collège constate que :

- Le Requérant, la société COMET exploite sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <comet.co> une plateforme de mise en relation entre une communauté de 10 000 travailleurs indépendants (freelances) et plus de 1000 entreprises dont 35% de groupes du CAC 40 ayant des besoins ponctuels en matière de développement informatique ; le Requérant a fait l'objet de deux articles de presse, l'un dans le secteur informatique et l'autre dans le secteur RH, respectivement en novembre 2021 et juillet 2022 (Pièces 1 et 3 du Requérant) ;
- Le Titulaire est le représentant de la société FREELANCE STACK qui met à disposition d'une communauté de plus de 45 000 membres et startups « des ressources, du contenu, des réductions sur des logiciels, des savoirs et des informations qui portent sur l'ensemble du marché du freelancing et du future of work. » afin de permettre aux freelances et consultants français et étrangers de développer leur activité (Argumentation du Titulaire et Pièce 10 du Requérant) ;
- Dans le cadre de son activité, la société FREELANCE STACK réalise des partenariats avec des sociétés comme celle du Requérant qui peuvent alors offrir des réductions à leurs membres ; en 2021, la société FREELANCE STACK a proposé une collaboration à la société COMET qui lui a répondu en juin 2021 : « Le besoin n'est pas urgent de notre côté. Mais restons en contact ! » (Pièce 8 du Requérant et Justificatif 8 du Titulaire) ;
- Le 7 décembre 2021, le Requérant informe les abonnés à sa newsletter : « Nous annoncerons le 11 janvier 2022 les résultats de la toute première édition de notre compétition : The Best Freelance Place to Work. Nous mettons ainsi en avant les entreprises les plus innovantes qui s'appuient sur des solutions de talents agiles pour se démarquer de leurs concurrents. Votre entreprise fera-t-elle partie des lauréats ? » (Pièce 9 du Requérant) ;
- Le Titulaire précise dans son argumentation : « Aucun membre de la société Freelance Stack n'a jamais souscrit à la newsletter de la société Comet » ;
- Le Titulaire indique que dès la fin 2021, sa société FREELANCE STACK envisage de recueillir des informations en provenance des freelances et à destination des freelances en vue de proposer un label de certification pour les meilleures sociétés et pratiques du freelancing ; sur ce projet :
 - les justificatifs 9 et 10 fournis par le Titulaire montrent un message électronique en date du 25 février 2022 évoquant un projet sous le nom « ONBOARDS » ;

- le justificatif 11 fourni par le Titulaire produit une page présentée par le Titulaire comme datant de la fin février 2022 ; sur cette page, le service « Onboards » est présenté sous le titre « Onboards Le prochain « glassdoor » des freelances » annonçant dans un paragraphe : « Onboards diffusera chaque année un classement (et des prix) aux Best Freelancers Place To Work (marque déposée). Notre objectif est de vous proposer une information de qualité sur l'ensemble de ces sujets » ;
- la plateforme « onboards » est lancée début octobre 2022 (justificatif 15 du Titulaire) ;
- Le 21 janvier 2022, le Requéant publie sous le nom « BEST FREELANCER PLACE TO WORK » le « Classement annuel des entreprises avec qui il fait bon travailler en tant qu'indépendants » après une enquête réalisée auprès de 1000 freelances (Pièces 5 et 9 du Requéant) ;
- Le 28 février 2022, le Requéant enregistre la marque figurative « BEST FREELANCER PLACE TO WORK » pour les classes 9, 35, 38 et 42 ;
- Le 1^{er} mars 2022, le Requéant enregistre les trois noms de domaine en .com, .org et .fr à partir du terme « bestfreelanceplacetowork » ainsi que les trois noms de domaine en .com, .org et .fr à partir du terme « bestfreelancerplacetowork » ;
- Ce même jour du 1^{er} mars 2022, la société FREELANCE STACK dépose pour son projet :
 - la marque « ONBOARDS » sous le numéro 4848320 (Justificatif 12 du Titulaire) ;
 - la marque verbale « BEST FREELANCE PLACE TO WORK » pour les classes 35, 38, 41, 42 et 45 (Justificatif 13 du Titulaire) ;
- Le lendemain, 2 mars 2022, le Titulaire enregistre les noms de domaine (Justificatifs 19, 20 et 23 du Titulaire) ;
 - <greatfreelanceplacetowork.fr>,
 - <best-freelance-place-to-work.fr>,
 - <best-freelance-place-to-work.com>,
 - Par la suite, le 28 décembre 2022, le Titulaire enregistre le nom de domaine <best-freelancer-place-to-work.fr> ainsi que <best-freelancer-place-to-work.com> (Justificatifs 21 et 22 du Titulaire) ;
 - Le nom de domaine <best-freelance-place-to-work.fr> est quasi-identique tant à l'élément verbal de la marque antérieure du Requéant « BEST FREELANCER PLACE TO WORK » qu'aux trois noms de domaine antérieurs du Requéant composés du terme « bestfreelanceplacetowork » enregistré en .com, .org et .fr.

Le Collège a ainsi considéré que :

- Les Parties se connaissaient et intervenaient toutes deux au bénéfice des travailleurs indépendants, l'une pour proposer une plateforme de mise en relation avec des entreprises et l'autre pour leur proposer des ressources ;
- Chacune des Parties souhaitait développer un classement des meilleures entreprises ayant recours aux travailleurs indépendants ; pour ce faire, elles ont choisi des termes quasi-identiques à des dates concomitantes pour demander l'enregistrement de marques et de noms de domaine.

Le Collège a donc conclu qu'il était dans l'impossibilité de se prononcer sur le fond du différend opposant le Requéant et le Titulaire, litige qui n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter les demandes du Requérant relatives au nom de domaine <best-freelance-place-to-work.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 Guyancourt, le 18 juin 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

