CENTRE
D'ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION

OMPI
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

CACEIS contre Florian Bancal
Litige No. D2023-5381

1. Les parties

Le Requérant est CACEIS, France, représenté par Gevers Legal, Belgique.

Le Défendeur est Florian Bancal, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <caceis-investor.net> est enregistré auprès de One.com A/S (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par CACEIS auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 28 décembre 2023. En date du 28 décembre 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 Requérant. Le 29 décembre 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Anonyme) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 2 janvier 2024 et le 16 janvier 2024, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant n'a fait parvenir aucun amendement à la plainte.

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 17 janvier 2024, 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 6 février 2024.

Le Défendeur a envoyé deux courriers électroniques au Centre le 19 janvier 2024 et le 23 janvier 2024, demandant l'identité du Requérant et la resoumissions de la plainte d'une part, et confirmant être le titulaire du nom de domaine litigieux d'autre part. Le Centre a renvoyé la plainte au défendeur le 23 janvier 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 février 2024, le Centre notifiait le Commencement de la nomination de la Commission administrative.

En date du 14 février 2024, le Centre nommait William Lobelson 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

Le Requérant, la société française CACEIS, exerce une activité de prestation de services financiers destinés aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension et d'investissements, banques et grandes entreprises.

Le Requérant possède différentes marques portant sur le terme "caceis".

Marque européenne N° 004643573 CACEIS (verbale) déposée le 21 septembre 2005 et enregistrée le 26 février 2008, en relation avec les services de la classe 36.

Marque européenne N° 005770391 CACEIS INVESTOR SERVICES solid & innovative (marque figurative) déposée le 20 mars 2007 et enregistrée le 28 février 2008, en relation avec les services de la classe 36.

Marque Internationale N° 879274 CACEIS (marque verbale) déposée le 21 septembre 2005, désignant entre autres la Suisseet les États-Unis, en relation avec les services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42.

Le nom de domaine litigieux <caceis-investor.net> a été enregistré le 28 novembre 2023, il ne pointe vers aucune page active.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque, que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En particulier, le Requérant établit une analogie avec d'autres noms de domaine constitués de sa marque et construits selon une syntaxe similaire à celle du nom de domaine litigieux, exploités à titre d'adresses de courriels de façon frauduleuse dans un but d'extorsion de fonds, au regard desquels il a engagé des procédures UDRP parallèles. Le Requérant en conclut que le même Défendeur se cache derrière l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi de tous ses noms de domaine. Mais le Requérant n'apporte aucune preuve de cette affirmation, et il est relevé qu'il n'a pas amendé sa plainte originale lorsque l'identité du Défendeur a été révélée par l'Unité d'Enregistrement. Enfin, le Requérant affirme dans sa plainte que des serveurs de messagerie "MX records" ont été configurés en relation avec le nom domaine litigieux, mais n'en apporte aucune preuve matérielle.

B. Défendeur

Le Défendeur, s'il a communiqué avec le Centre et reconnu être le titulaire du nom de domaine litigieux, n'a pas répondu formellement aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l'absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d'application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d'application.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que "le défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l'institution de règlement compétente que :

(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;

(iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi."

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi la réalité de ses droits, à titre de marque notamment, au regard du terme "caceis".

La marque du Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux <caceis-investor.net>.

L'adjonction du terme "investor" n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion, pas plus d'ailleurs que l'extension générique de premier niveau ("gTLD") ".net" dont il est de jurisprudence UDRP constante qu'elle est sans pertinence et n'a pas à être prise en considération pour l'appréciation de la similitude prêtant à confusion. En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP ("Synthèse de l'OMPI, version 3.0").

La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant.

En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, il ressort des précédentes commissions administratives qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S'il n'y parvient pas, les affirmations du Requérant sont réputées exactes.

Le Requérant expose qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n'exploite pas le nom de domaine litigieux, ni ne détient de droits privatifs dans le nom "caceis investor".

Le Défendeur n'a présenté aucun argument permettant de justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active qui justifierait que le Défendeur l'utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination considérée ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine.

En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, et en l'absence de réponse du Défendeur aux allégations du Requérant, que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l'une des circonstances suivantes est susceptible d'établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

- les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

- le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique;

- le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

- en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son espace ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Le Requérant a justifié de l'exploitation publique et notoire de sa marque CACEIS en France.

Le Défendeur est apparemment situé en France.

La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et de ses droits dans la marque CACEIS qu'il avait donc à l'esprit lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il est, à ce titre, révélateur de constater que le Défendeur a choisi d'associer à la marque du Requérant le terme anglo-saxon "investor" ("investisseur " en français), soit une référence directe aux activités du Requérant.

Le choix du nom de domaine litigieux traduit à l'évidence que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant dans le secteur financier et qu'il a envisagé de détourner les clients du Requérant du site Internet officiel du Requérant.

Le nom de domaine ne pointe vers aucune page active et aucune preuve d'utilisation du nom de domaine à titre d'adresse de courriel n'a été rapportée.

Pour autant, le défaut d'exploitation active d'un nom de domaine n'exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief d'usage – passif, de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0. Enfin, dans la mesure où le Requérant opère dans le domaine financier et bancaire, la Commission administrative est en droit de soupçonner que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, lequel a été jugé ci-avant similaire au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant, a été effectué avec l'intention d'en faire usage à des fins frauduleuses, et notamment de phishing (*Boursorama S.A. contre FG GFGS*, Litige OMPI No. D2023-2729).

La Commission administrative considère qu'un tel usage passif du nom de domaine litigieux est entaché de mauvaise foi et considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi et conclut que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.

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(s) nom(s) de domaine litigieux caceis-investor.net soit transféré au Requérant.

/William Lobelson/
William Lobelson
Expert Unique
Le 19 Février 2024