

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

BPCE contre Roger Marro

Litige No. D2024-0200

1. Les parties

Le Requérant est BPCE, France, représenté par DBK Law Firm, France.

Le Défendeur est Roger Marro, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <corporatebpce.com> (ci-après désigné le "Nom de Domaine Litigieux") 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 en anglais par BPCE 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 2024. En date du 18 janvier 2024, 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 21 janvier 2024, 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 et des coordonnées désignés dans la plainte (Redacted for Privacy). Le 22 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 une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 23 janvier 2024.

Le 22 janvier 2024, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 23 janvier 2024, le Requérant a soumis la plainte traduite en français.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes 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 26 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 15 février 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 19 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 26 février 2024, le Centre nommait Nathalie Dreyfus 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, BPCE, est une société anonyme française agissant en tant qu'établissement central responsable de deux réseaux bancaires, les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne. Le Requérant est le deuxième groupe bancaire français et exerce une gamme complète d'activités bancaires, financières et d'assurance, au travers de ses deux grands réseaux bancaires coopératifs Banque Populaire et Caisse d'Epargne et à travers ses différentes filiales.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques dans le monde entier, incluant notamment ("les Marques") :

- Les marques françaises BPCE et  BPCE numéros 3653852 et 3658703 enregistrées respectivement le 6 novembre 2009 et le 20 novembre 2009 pour des produits et services des classes 9,16, 35, 36, 38, 41 et 45;
- Les marques de l'Union européenne BPCE et  BPCE numéros 008375842 et 008375875 enregistrées le 12 janvier 2010 pour des services de la classe 36;
- La marque internationale  BPCE numéro 1033662 enregistrée le 15 décembre 2009 pour des services en classe 36; et
- La marque des États-Unis d'Amérique  GROUPE BPCE numéro 5743541 enregistrée le 7 mai 2019 pour des services en classe 36.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine, directement et également par le biais de sa filiale GCE TECHNOLOGIES, tels que <bpce.fr> enregistré en 2008, <groupebpce.com> et <groupebpce.fr> enregistrés en 2009 et correspondant à un site web actif, le portail institutionnel du Requérant.

Le Nom de Domaine Litigieux <corporatebpce.com> a été enregistré le 8 décembre 2023 et renvoie vers une page parking de l'Unité d'enregistrement. Par ailleurs, il apparaît que le Défendeur avait activé les serveurs de messagerie ("MX") du Nom de Domaine Litigieux pour des activités d'hameçonnage. En effet, le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé afin de créer l'adresse email frauduleuse « [...]@corporatebpce.com » usurpant l'identité du directeur de BPCE Solutions Immobilières, une société affiliée au Requérant. Cet email a été utilisé afin d'envoyer des offres d'investissement à des potentiels clients du Requérant.

Désormais, les serveurs MX sont désactivés.

Le 15 janvier 2024, le Requérant adressait une lettre de mise en demeure au Défendeur. Aucune réponse n'a été reçue.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme que le Nom de Domaine Litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à plusieurs marques de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits. Le Nom de Domaine Litigieux incorpore intégralement les Marques notoires du Requérant avec l'ajout du terme « corporate » et de l'extension générique de premier niveau ("gTLD") «.com ». Cet ajout n'est pas suffisant pour limiter le risque de confusion entre les Marques et le Nom de Domaine Litigieux. Par ailleurs, les Marques sont clairement reconnaissables dans le Nom de Domaine Litigieux, de sorte que le public aura tendance à croire que le Nom de Domaine Litigieux appartient au Requérant.

Le Requérant soulève que le Défendeur n'a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. En outre, le Requérant n'a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer et/ou utiliser un quelconque nom de domaine incorporant les Marques. Le Requérant n'a accordé aucune licence, ni aucune autorisation d'utiliser les Marques, y compris en tant que nom de domaine. En outre, le terme "bpce" n'a aucune signification commune en français, les Marques sont notoires en France et dans le monde, et le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé dans des activités frauduleuses d'hameçonnage avec la création et l'utilisation d'une adresse email frauduleuse.

Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il indique en ce sens que les enregistrements des Marques du Requérant sont antérieurs à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Les Marques sont connues en France et dans le monde entier, notamment sur le marché financier et bancaire. Par conséquent, le choix du Nom de Domaine Litigieux n'est pas une simple coïncidence, mais semble au contraire avoir été réalisé, en pleine connaissance de cause et dans le seul but de générer un risque de confusion avec le Nom de Domaine et les Marques. Le Nom de Domaine Litigieux a donc été enregistré de mauvaise foi.

Par ailleurs, le Requérant indique que le Nom de Domaine Litigieux renvoie à une page parking de l'Unité d'enregistrement et qu'il est par conséquent inactif, ce qui n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive d'un nom de domaine. De plus, le Défendeur a activé les serveurs MX à des fins d'hameçonnage afin d'envoyer des courriels frauduleux en usurpant l'identité du directeur de BPCE Solutions Immobilières, une société affiliée au Requérant. Enfin le Requérant indique que la mauvaise foi du Défendeur est également prouvée en raison de la volonté du Défendeur de cacher son identité. Le Nom de Domaine Litigieux a donc été utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant sollicite le transfert du Nom de Domaine Litigieux à son bénéficiaire.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application guide la Commission administrative sur les principes à utiliser pour trancher le litige : "La Commission administrative devra décider d'une plainte sur la base des déclarations et documents soumis conformément aux Principes directeurs, ces Règles, et tout principe de droit qu'il juge applicable".

Les Principes directeurs disposent, au paragraphe 4(a), que trois éléments doivent être établis pour qu'une plainte puisse aboutir :

i. le Nom de Domaine Litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de service dans laquelle le Requérant a des droits; et

- ii. le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime concernant le Nom de Domaine Litigieux; et
- iii. le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

A la lumière des documents fournis par le Requérant, il apparaît qu'il détient divers droits de marque au moins dans l'Union européenne et aux Etats-Unis.

La Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux <corporatebpce.com> reproduit de manière strictement identique la marque BPCE du Requérant tel qu'il ressort des documents communiqués par le Requérant.

L'ajout du terme « corporate » n'est pas suffisant pour faire disparaître la similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine Litigieux et la marque BPCE, la marque BPCE étant reconnaissable. Le terme « corporate » en français désigne en effet « d'entreprise » ou « de société ». La nature de ce terme supplémentaire pourra être étudiée sous les deuxième et troisième éléments. Voir en ce sens 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](#)"), section 1.8.

La Commission administrative considère ainsi que le Nom de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques enregistrées du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative précise que le Défendeur n'a jamais obtenu de licence ou d'autorisation de la part du Requérant pour enregistrer le Nom de Domaine Litigieux, ce qui n'est pas contesté. En outre, le Défendeur n'a jamais cherché à obtenir le consentement du Requérant pour enregistrer le Nom de Domaine Litigieux. Le Défendeur n'est pas identifié dans la base de données WhoIs sous la dénomination « BPCE » ou « corporate BPCE ».

La Commission administrative souligne également que le Requérant a bien démontré que les serveurs MX du Nom de Domaine Litigieux étaient configurés lors de la détection du Nom de Domaine Litigieux. Celui-ci a en effet été utilisé pour envoyer des courriels frauduleux en usurpant l'identité du Directeur de BPCE Solution Immobilière, une société affiliée au Requérant. Les annexes de la plainte confirment en ce sens que des offres d'investissement ont effectivement été envoyées à des clients potentiels du Requérant. Le Défendeur n'a donc pas fait preuve d'une activité légitime en lien avec le Nom de Domaine Litigieux.

Enfin, le Défendeur a eu l'occasion de présenter ses arguments à l'appui de ses droits ou intérêts légitimes sur le Nom de Domaine Litigieux. Toutefois, en l'absence de réponse du Défendeur à la lettre de mise en demeure envoyée le 15 janvier 2024 ainsi qu'à la plainte, celui-ci n'a pas démontré de droits ou d'intérêt légitime .

En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur est dépourvu de tout droit ou intérêt légitime à utiliser le Nom de Domaine Litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative est dans l'opinion que le Requérant a démontré que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Compte tenu de la notoriété de la marque BPCE, la Commission administrative estime que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux en connaissance des droits de marque du Requérant.

Par ailleurs, le Nom de Domaine Litigieux reproduit intégralement la marque BPCE, avec le simple ajout du terme anglais « corporate » désignant en français « d'entreprise » ou « de société », lié à l'activité du Requérant.

Le Défendeur ne pouvait donc pas raisonnablement prétendre qu'il ne connaissait pas le Requérant et son activité

La Commission administrative affirme donc que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Enfin, le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers une page parking de l'Unité d'enregistrement. La Commission administrative considère que l'absence d'exploitation directe du site web n'empêche pas la caractérisation d'une utilisation de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux.

En outre, la Commission administrative estime que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine Litigieux dans le seul but de tromper les Internautes, potentiels clients du Requérant, dans le cadre d'un stratagème d'hameçonnage pour obtenir frauduleusement des informations personnelles privées et capitaliser sur la réputation de la marque BPCE du Requérant.

En effet, les serveurs MX du Nom de Domaine Litigieux étaient configurés lors de la détection du Nom de Domaine Litigieux. Celui-ci a en effet été utilisé pour créer une adresse email afin d'envoyer des offres d'investissement frauduleuses en usurpant l'identité du directeur de BPCE Solution Immobilière, une société affiliée au Requérant.

L'argument sur la caractérisation de la mauvaise foi en raison de la volonté du Défendeur de cacher son identité n'est toutefois pas un argument admissible. En effet, la Commission administrative souhaite rappeler que l'anonymisation des données Whois dans la présente procédure est une conséquence de l'entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données ("RGPD") en 2018.

La Commission administrative considère ainsi que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

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 <corporatebpce.com> soit transféré au Requérant.

/Nathalie Dreyfus/

Nathalie Dreyfus

Expert Unique

Le 11 mars 2024