

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

CACEIS contre eres gestion privée et thierry alliot

Litige No. D2023-4760

1. Les parties

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

Les Défendeurs sont eres gestion privée, France et thierry alliot, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <caceis-investor.com> et <caceis-solutions.com> sont enregistrés auprès de Squarespace Domains LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français 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 15 novembre 2023. En date du 17 novembre 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. Les 20 et 27 novembre 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Anonyme).

Le 28 novembre 2023, le Centre a envoyé au Requérant un message électronique contenant les coordonnées des différents titulaires des noms de domaine litigieux révélés par l'Unité d'enregistrement, demandant au Requérant de soumettre des plaintes distinctes pour les noms de domaine litigieux associés aux différents titulaires de noms de domaine litigieux ou de démontrer que les titulaires des noms de domaine litigieux constituent en fait une seule et même entité. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 décembre 2023.

Le 28 novembre 2023, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était l'anglais. Le 5 décembre 2023, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Les Défendeurs n'ont pas commenté la demande du Requérant.

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 6 décembre 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 décembre 2023. Les Défendeurs ont envoyé des messages électroniques informels au Centre le 28 novembre 2023 et le 6 décembre 2023. Le Centre a notifié les parties du commencement du processus de nomination de l'expert le 3 janvier 2024.

En date du 11 janvier 2024, le Centre nommait Alexandre Nappey 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.

Le 25 janvier 2024, le nom de domaine litigieux <caceis-investor.com> est devenu disponible à l'enregistrement. Selon l'Unité d'enregistrement, il s'agit d'une erreur de sa part. Le Requéran a toutefois pu le réserver et en est désormais titulaire.

4. Les faits

Le Requéran est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Le Requéran est un acteur européen de "l'asset servicing" (gestion des actifs).

Le Requéran est notamment titulaire des marques suivantes :

- Marque verbale CACEIS de l'Union européenne enregistrée sous le n° 004643573 depuis le 26 février 2008 en classe 36 ;
- Marque semi-figurative CACEIS de l'Union européenne enregistrée sous le n° 005770391 depuis le 28 février 2008 en classe 36 ;
- Marque verbale CACEIS internationale n° 879274 enregistrée le 21 septembre 2005, désignant entre autres le Benelux, la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.

Les noms de domaine litigieux sont :

- <caceis-solutions.com> enregistré le 23 octobre 2023;
- <caceis-investor.com> enregistré le 13 novembre 2023.

Le Requéran produit des captures d'écran montrant que des courriels usurpant l'identité du Requéran ont été envoyés par des adresses mail créées à partir des noms de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

(1) Le Requéran allègue tout d'abord que les noms de domaine litigieux sont similaires à sa marque antérieure CACEIS, au point de créer une confusion. En effet, la marque CACEIS y est reproduite dans son

intégralité. L'ajout des termes "solutions" et "investor", étroitement associés à l'activité du Requéran, ne permet pas d'écarter la confusion.

Le terme "solutions" implique un ensemble de stratégies ou de services que le Requéran, en tant qu'institution financière, pourrait offrir à ses clients. Le terme "investor" désigne la plateforme ou le site web destinés aux services d'investissement, où les clients peuvent gérer leurs portefeuilles, investir dans des fonds, ou accéder à des informations sur les opportunités d'investissement.

L'association de ces termes avec le nom CACEIS est spécifiquement faite pour profiter de la réputation et de la notoriété du Requéran en tant qu'institution financière reconnue par la qualité et la diversité de ses services.

(2) Deuxièmement, le Requéran allègue que les Défendeurs n'ont aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

- le Requéran soutient que les Défendeurs ne disposent d'aucun titre de propriété intellectuelle, de droits d'usage ou de signe distinctif antérieurs identiques ou similaires au signe CACEIS;
- les Défendeurs n'ont aucune relation avec le Requéran qui n'a concédé aux Défendeurs aucune autorisation ou licence d'exploitation aux fins d'enregistrer ou d'utiliser les noms de domaine litigieux;
- les Défendeurs ne sont pas connus sous les noms de domaine litigieux ;
- l'utilisation des noms de domaine litigieux ne constitue pas une offre de bonne foi de produits ou de services et il ne s'agit pas non plus d'un usage non-commercial légitime ou loyal. L'absence d'intérêt légitime ou de droits du titulaire sur les noms de domaine en cause est particulièrement démontrée par le fait que les noms de domaine litigieux sont utilisés pour envoyer des courriels frauduleux dans lesquels l'identité du Requéran est usurpée.

En effet, les courriers électroniques ont été envoyés en mentionnant l'adresse électronique liée aux noms de domaine litigieux ([...][@caceis-solutions.com](mailto:[...]@caceis-solutions.com) et [...][@caceis-investor.com](mailto:[...]@caceis-investor.com)) en prétendant être envoyés par le Requéran.

Les titulaires des noms de domaine litigieux ont frauduleusement utilisé le nom d'un présumé collaborateur du Requéran dans le but de commettre une fraude financière. Il est donc clair que les Défendeurs ont choisi la marque CACEIS pour usurper l'identité du Requéran à des fins frauduleuses.

Le Requéran en conclut que les Défendeurs n'utilisent pas les noms de domaine litigieux de manière légitime, non-commerciale ou équitable puisqu'il apparaît qu'ils ont choisi ces noms de domaine litigieux pour tirer profit de la réputation et de l'image associées à la marque CACEIS du Requéran, et pour causer la confusion parmi les Internaute afin de perpétuer une fraude financière/une escroquerie par hameçonnage ("phishing scam").

(3) Enfin, le Requéran prétend que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Le Requéran allègue que :

- les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque CACEIS.
- les Défendeurs n'ont pas de relation avec le Requéran, n'ont reçu aucune licence ou une autorisation de la part de ce dernier.
- l'utilisation des noms de domaine litigieux pour usurper l'identité du Requéran confirme que les Défendeurs avaient connaissance du Requéran et de sa marque CACEIS lorsqu'ils ont enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux, et qu'ils avaient l'intention de cibler le Requéran et sa marque dans le cadre d'une tentative d'escroquerie.
- les noms de domaine litigieux ont été utilisés à des fins d'usurpation d'identité et de fraude à l'investissement. Les Défendeurs utilisent les adresses électroniques [...][@caceis-solutions.com](mailto:[...]@caceis-solutions.com) et [...][@caceisinvestor.com](mailto:[...]@caceisinvestor.com) liées aux noms de domaine litigieux pour proposer des investissements frauduleux.

Le fait que la marque CACEIS soit entièrement reconnaissable dans les noms de domaine litigieux donne l'impression que ces derniers ou les adresses électroniques correspondantes sont contrôlées par le Requéran.

Le Requéran prétend donc réunir les conditions établies au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et demande un transfert des noms de domaine à son bénéfice.

B. Défendeurs

Les Défendeurs n'ont pas répondu formellement aux arguments du Requéran.

Le 28 novembre 2023, le , titulaire du nom de domaine litigieux <caceis-solutions.com> a simplement adressé un email au Centre indiquant : "bonjour, je ne comprends pas qui est caceis investor et donc votre plainte ne peut être déposée car je ne suis pas titulaire des 2 domaines!!!".

Le 6 décembre 2023, le titulaire du nom de domaine litigieux <caceis-investor.com> a adressé un email au Centre indiquant : "bonjour, pourquoi une plainte ?".

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application dispose : "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requéran désireux d'obtenir le transfert d'un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requéran a des droits; (ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

6.1. Aspects procéduraux

A. Langue de procédure

Bien que le contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux soit l'anglais, le Requéran a déposé sa plainte en français et a présenté une requête afin que le français soit la langue de procédure.

Le paragraphe 11 des Règles d'application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d'enregistrement du nom de domaine, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement, mais que la commission administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

En l'espèce, selon le Requéran il est évident que les Défendeurs ont une maîtrise suffisante du français.

A l'appui de sa requête, le Requéran allègue que :

- l'adresse des deux Défendeurs est située à Paris, en France, où le français est la langue officielle;
- les Défendeurs utilisent les noms de domaine litigieux à des fins frauduleuses pour tromper les consommateurs en se faisant passer pour le Requéran. Tous les emails frauduleux envoyés par les titulaires de ces noms de domaine litigieux sont rédigés exclusivement en français

Le paragraphe 10(b) des Règles d'application dispose que " la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments".

De nombreuses décisions UDRP ont déterminé qu'une langue différente de la langue du contrat d'enregistrement peut être retenue par la commission administrative si cette langue est maîtrisée par le défendeur (Voir *Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation c. Mr Minwoo Park*, Litige OMPI No. [D2003-0989](#); *Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) c. Paco Elmundo*, Litige OMPI No. [D2002-1079](#) et aussi 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 4.5.1.).

En l'espèce, compte tenu du fait que d'une part :

- le Whois indique que les Défendeurs sont localisés en France,
- le Requérant a fourni des captures d'écran d'emails frauduleux rédigés en français,
- les Défendeurs ont adressé des communications informelles rédigées en français,

et, d'autre part, du fait que les Défendeurs ne se sont pas opposés à ce que la procédure se déroule en français, la Commission administrative fait droit à la requête du Requérant et déclare la langue française comme celle régissant la présente procédure.

B. Pluralité de Défendeurs

Les noms de domaine litigieux sont enregistrés au nom de deux titulaires différents d'après les informations révélées par l'Unité d'enregistrement auprès de laquelle ils sont enregistrés.

En vertu du paragraphe 3(c) des Règles d'application "[l]a plainte peut porter sur plusieurs noms de domaine, à condition que ces noms de domaine soient enregistrés par le même titulaire".

Pour démontrer que les deux noms de domaine sont sous contrôle commun et peuvent ainsi faire l'objet d'une même procédure, le Requérant fournit dans sa plainte les arguments suivants :

- la même composition des noms de domaine litigieux incorporant la marque CACEIS avec un terme général lié aux activités bancaires,
- les deux noms de domaine litigieux ont été enregistrés auprès de la même unité d'enregistrement dans un laps de temps très court entre eux,
- les deux noms de domaine litigieux sont utilisés pour l'envoi des courriels frauduleux au contenu identique liés aux schémas d'investissements frauduleux,
- il est fort probable que les coordonnées des titulaires des noms de domaine litigieux soient fausses et inventées selon le même schéma, en utilisant les mêmes numéros de maisons et les mêmes codes postaux.

En l'espèce, la Commission considère que les noms de domaine litigieux sont sous contrôle commun et peuvent ainsi faire l'objet d'une même procédure. Les Défendeurs seront ainsi nommés conjointement "le Défendeur" dans la suite de la décision.

6.2. Au fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative considère que le Requérant possède des droits exclusifs sur la marque CACEIS, qui sont antérieurs à l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

La Commission administrative constate que les noms de domaine litigieux sont similaires, au point de prêter à confusion, à la marque CACEIS enregistrée, qui appartient au Requérant.

En effet, les noms de domaine litigieux reproduisent l'intégralité de la marque CACEIS du Requéant auquel ils associent les termes "solutions" et "investors" (signifiant en français "investisseurs") pouvant directement être rattachés à l'activité du Requéant, ce qui ne vient dès lors aucunement diminuer le risque de confusion existant avec la marque du Requéant.

Par conséquent, la Commission administrative constate que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque du Requéant, conformément aux conditions posées par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n'est pas connu sous la dénomination CACEIS et n'a reçu aucune autorisation d'usage de celle-ci de la part du Requéant.

En revanche, il est établi qu'il a utilisé les noms de domaine litigieux pour créer différentes adresses email fictives telles que "[...].@caceis-solutions.com" ou "[...].@caceis-investor.com" à l'abri de fausses identités à partir desquelles il s'est fait passer pour le Requéant.

Cette utilisation ne correspond ni à une offre de biens ou de services de bonne foi ni à une utilisation non-commerciale légitime ou loyale des noms de domaine litigieux.

Voir sur ce point : *EUTELSAT SA contre Jérôme Mario*, Litige OMPI No. [D2017-1018](#).

Par conséquent, la Commission administrative estime que le Requéant a établi que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

En application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requéant est tenu de prouver que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles de constituer une telle preuve, tels que :

- (i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requéant 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 litigieux;
- (ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux 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;
- (iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou
- (iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, 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.

En l'espèce, les noms de domaine ne dirigent pas vers des sites actifs mais le Défendeur les a utilisés comme support d'un service de messagerie et un faisceau d'éléments concordants permet de conclure à un comportement de mauvaise foi du Défendeur :

- La reproduction au sein des noms de domaine litigieux de la marque du Requérant dans le but d'usurper l'identité du Requérant à des fins frauduleuses. Un tel usage frauduleux ressort clairement des courriers électroniques adressés à partir de l'adresse "[...][@caceis-solutions.com](mailto:[...]@caceis-solutions.com)" ou "[...][@caceis-investor.com](mailto:[...]@caceis-investor.com)"

Voir sur ce point : *Bunsha c. Lionel Olivera*, Litige OMPI No. [D2013-0619](#). "La référence frauduleuse au Requérant dans les emails adressés via l'adresse électronique hébergée par le nom de domaine litigieux, démontre la parfaite connaissance des activités du Requérant par le Défendeur, celui-ci ne pouvant alors prétendre faire une offre de bonne foi."

- L'absence de réponse formelle du Défendeur à la présente plainte afin de contester les allégations du Requérant.

Ce faisceau d'éléments concordants est suffisant à la Commission administrative, pour considérer que les noms de domaine litigieux <caceis-solutions.com> et <caceis-investor.com> ont été réservés et sont exploités de mauvaise foi en vue de générer un risque de confusion avec la marque du Requérant et ce à des fins d'exploitation frauduleuse.

En conséquence, la Commission administrative est d'avis qu'il est satisfait à la troisième condition posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <caceis-investor.com> et <caceis-solutions.com> soient transférés au Requérant.

/Alexandre Nappey/

Alexandre Nappey

Expert Unique

Le 25 janvier 2024