

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Caixa Geral De Depositos S.A. contre Protection of Private Person / Degeil Chantal

Litige No. D2022-0501

1. Les parties

La Requérante est Caixa Geral De Depositos S.A., Portugal, représentée par Alain Bensoussan Selas, France.

La Défenderesse est Protection of Private Person, France / Degeil Chantal, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <cgd-france.com>, <cgd-france.net> et <cgd-france.site> sont enregistrés auprès de REG.RU LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Caixa Geral De Depositos S.A. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 14 février 2022. Le Centre a adressé ce même jour une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 16 février 2022, 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. Le 17 février 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte. Le 21 février 2022, la Requérante a déposé une plainte amendée.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux est le russe. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé le 17 février 2022 un courrier électronique en français et en russe à la Requérante, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties, la plainte traduite en russe, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le 18 février 2022, la Requérante a demandé que le français soit la langue de la procédure. La Défenderesse n'a pas soumis de commentaires.

Le Centre a vérifié que la plainte amendée 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 8 mars 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse en français et en russe. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 mars 2022. La Défenderesse n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 Avril 2022, le Centre notifiait le défaut de la Défenderesse.

En date du 10 mai 2022, le Centre nommait Assen Alexiev 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

La Requérante est une institution financière publique portugaise établie à Lisbonne en 1876. La Requérante exerce des activités de banque commerciale, de banque d'investissement et de capital-risque, de gestion d'actifs, de crédit spécialisé et d'assurance.

La Requérante est titulaire de la marque de l'Union européenne CGD n° 011015872 enregistrée le 20 novembre 2012, en classes internationales 9, 16, 35, 36 et 38 (ci-après désigné "la marque CGD"). Elle est également le titulaire de la marque figurative de l'Union européenne CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n° 001034842 enregistrée le 23 mai 2000, en classes internationales 9, 16 et 36.

La Requérante a enregistré et exploite des noms de domaine <cgd.pt> (enregistré le 6 novembre 1992) et <cgd.fr> (enregistrée le 16 avril 2000). Ces noms de domaine renvoient au site Web principal de la Requérante.

Le nom de domaine litigieux <cgd-france.com> a été enregistré le 16 décembre 2021. Le nom de domaine litigieux <cgd-france.net> a été enregistré le 15 décembre 2021. Le nom de domaine litigieux <cgd-france.site> a été enregistré le 21 décembre 2021. A la date de la présente Décision, les noms de domaine litigieux renvoient vers des sites inactifs. Au moment du dépôt de la plainte, les noms de domaine litigieux renvoyaient vers des sites Web en français qui proposaient des services bancaires et financiers présentés comme provenant de la Requérante. En tête de ces sites s'affichait une version modifiée de la marque figurative de la Requérante qui comprenait les termes «Caixa Geral De Depositos France».

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante soutient que les noms de domaine litigieux sont semblables, au point de prêter à confusion, à la marque CGD. Selon la Requérante, la seule différence entre les noms de domaine litigieux et ladite marque résulte de l'ajout à la marque CGD d'un tiret suivi du terme géographique «france», ce qui ne saurait écarter la similitude et un risque de confusion entre la marque et les noms de domaine litigieux.

La Requérante allègue également que la Défenderesse n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime s'y attachant. Elle affirme qu'elle est titulaire de la marque CGD antérieure aux noms de domaine litigieux, enregistrés en décembre 2021. Selon la Requérante, au cas d'espèce, l'ajout du terme «france» accentue le risque de confusion dans la mesure où il renvoie au territoire géographique sur lequel la Requérante a une succursale via laquelle elle déploie son activité au travers de 48 agences.

La Requirante ajoute ensuite que les sites accessibles via les noms de domaine litigieux ont proposé des services bancaires et financiers (ouverture de livret d'épargne et de compte à terme) couverts par les services enregistrés par la marque CGD en classe 36. De plus, les prétendus services bancaires et financiers étaient présentés comme provenant de la Requirante. Le logotype qui représentait une version modifiée de la marque figurative de la Requirante ainsi que sa dénomination sociale s'affichaient sur les sites Internet aux noms de domaine litigieux et sur plusieurs documents accessibles et téléchargeables sur ces sites Internet.

La Requirante expose également que la Défenderesse n'est titulaire d'aucune marque en France composée des termes «cgd» ou «cgd-france» et elle n'a reçu aucune autorisation de la part de la Requirante pour enregistrer ou exploiter la marque CGD, seule ou associée à d'autres éléments. La Requirante affirme que l'offre de services qui était présentée sur les sites aux noms de domaine litigieux comme provenant de la Requirante démontre que la Défenderesse cherchait à détourner, à son profit et à des fins lucratives et frauduleuses, les internautes du site officiel de la Requirante. Selon la Requirante, les prétendus services bancaires et financiers mentionnés sur les sites Internet accessibles via les noms de domaine litigieux ne pouvaient pas être en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

La Requirante soutient que la Défenderesse a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. Elle affirme que les informations légales visibles sur les sites Internet accessibles via les noms de domaine litigieux indiquaient frauduleusement que les sites étaient exploités par la succursale de la Requirante en France. Selon la Requirante, la Défenderesse usurpe l'identité de la Requirante sur les sites litigieux en reprenant à son profit de manière totalement frauduleuse le numéro Siren de la Requirante et l'adresse du principal établissement parisien de la succursale de la Requirante en France.

La Requirante conclut que la Défenderesse cherchait à masquer son identité réelle, dans la mesure où l'adresse du domicile qu'elle a communiqué à l'Unité d'enregistrement au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux est inexistante selon les recherches réalisées sur le site de référence Google Maps.

B. Défenderesse

La Défenderesse n'a pas répondu aux arguments de la Requirante.

6. Discussion et conclusions

6.1. Question procédurale - Langue de la procédure

La Requirante sollicite que la langue de la procédure soit le français. La Requirante note que le radical de chacun des noms de domaine litigieux est écrit en caractères latins, et non en caractères cyrilliques qui sont les caractères de la langue russe, et que le radical de chacun des noms de domaine litigieux associe au sigle «cgd» le mot de la langue française «france», qui fait directement référence au territoire français. La Requirante ajoute que la Défenderesse s'est identifiée auprès de l'Unité d'enregistrement sous le prénom français Chantal et qu'elle est domiciliée en France, tout comme sa prétendue «succursale en France» mentionnée dans les informations légales sur les sites Internet aux noms de domaine litigieux. La Requirante note ensuite que le contenu de ces sites Internet est rédigé exclusivement en langue française et fait explicitement référence à la France via le logotype «Caixa Geral De Depositos France».

Selon la Requirante, par conséquent, la Défenderesse maîtrise nécessairement et parfaitement la langue française.

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application, "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative."

De plus, les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d'application doivent être prise en considération pour apprécier les circonstances du cas d'espèce. Selon ces dispositions, la commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale et que chaque partie bénéficie d'une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. Il est donc important d'assurer que les parties soient traitées de manière équitable tout en assurant le maintien d'une procédure rapide et peu coûteuse. Enfin, la langue choisie par la commission administrative pour la procédure ne doit pas porter préjudice à l'une des parties et l'empêcher de faire valoir ses arguments. Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)"), section 4.5.

En l'espèce, la langue du contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux est le russe. Cela dit, la Défenderesse a indiqué une adresse en France. Les noms de domaine litigieux se composent de la marque CGD et du terme géographique «france», et menaient à des sites présentant du contenu en langue française. Enfin, le Centre a adressé des courriers électroniques à la Défenderesse en français et en russe. Celle-ci avait l'occasion de réclamer que la procédure se déroule en russe, ce qu'elle n'a pas fait en s'abstenant de toute réponse.

Pour ces raisons, la Commission administrative estime qu'au regard des circonstances du cas d'espèce, il est justifié de s'écarter de la langue du contrat d'enregistrement et de conduire la présente procédure en français.

6.2. Questions de fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d'obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:

- (i) Le nom de domaine litigieux 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; et
- (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.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Requérante détient des droits sur la marque CGD.

Les noms de domaine litigieux reproduisent intégralement la marque CGD, avec l'adjonction du terme géographique «france». Selon les décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l'adjonction d'un terme descriptif ou géographique à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine (voir la section 1.8 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)). En l'espèce, la marque CGD de la Requérante est parfaitement reconnaissable dans les noms de domaine litigieux, et l'adjonction de l'élément géographique «france» ne permet pas d'écarter le risque de confusion.

Enfin, les extensions génériques de premier niveau «.com », «.net» et «.site» ne sont pas des éléments à prendre en considération dans l'examen de la similitude entre la marque et les noms de domaine (voir la section 1.11 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion à la marque CGD de la Requérante.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Requérante soutient que la Défenderesse n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni d'intérêt légitime s'y rapportant. Les sites accessibles via les noms de domaine litigieux proposent des services bancaires et financiers, at les prétendus services sont présentés comme étant proposés par la Requérante.

La Requérante affirme que ça démontre que la Défenderesse cherche à détourner, à son profit et à des fins lucratives et frauduleuses, les internautes du site officiel de la Requérante.

La Défenderesse, qui a fait défaut, ne s'est pas prononcé.

Il n'existe aucune indication dans le dossier suggérant que la Défenderesse aurait des droits ou des intérêts légitimes l'autorisant à utiliser les noms de domaine litigieux, ou qu'elle serait connue sous les noms de domaine litigieux. Le fait que les services proposés sur les sites accessibles via les noms de domaine litigieux étaient présentés comme provenant de la Requérante laisse en effet parvenir à la conclusion selon laquelle il est probable que la Défenderesse cherchait à détourner, à son profit et à des fins lucratives et frauduleuses, les internautes du site officiel de la Requérante.

Par conséquent, la Commission administrative retient que la Défenderesse n'a pas de droits sur les noms de domaine litigieux, ni d'intérêts légitimes s'y attachant, au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La marque CGD du Requérant n'a pas de sens particulier, et possède un caractère distinctif. Dans les noms de domaine litigieux, la Défenderesse a combiné cette marque avec le terme géographique "france". Les sites accessibles via les noms de domaine litigieux proposaient des services similaires à ceux offerts par la Requérante.

Ces circonstances mènent la Commission administrative à estimer hautement probable que la Défenderesse avait connaissance de la marque CGD au moment où elle a enregistré les noms de domaine litigieux, et que la Défenderesse a enregistré les noms de domaine litigieux car ils sont semblables au point de prêter à confusion à cette marque. Par conséquent, il se justifie d'admettre que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi.

Par ailleurs, l'utilisation des noms de domaine litigieux en lien avec des services similaires à ceux proposés par la Requérante avait selon toute vraisemblance pour but de créer la confusion dans l'esprit des utilisateurs d'Internet et de détourner, au profit de la Défenderesse, les utilisateurs à la recherche du site de la Requérante. Ceci constitue un usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux, au sens du paragraphe 4(b)(iv) 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 <cgd-france.com>, <cgd-france.net> et <cgd-france.site> soient transférés à la Requérante.

/Assen Alexiev/
Assen Alexiev
Expert Unique
Le 1 juin 2022