
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

BPCE contre Privacy Inc. Customer 7151571251 / Krimi

Litige No. D2022-1448

1. Les parties

Le Requérant est BPCE, 50, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris, France, représenté par DBK Société d'avocats, France.

Le Défendeur est Privacy Inc. Customer 7151571251, Canada / Krimi, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <caisse-epargnee.com> est enregistré auprès de Google LLC (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 22 avril 2022. En date du 22 avril 2022, 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 22 avril 2022, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine était le français, et que l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées étaient différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 25 avril 2022, le Centre a envoyé des courriers électroniques au Requérant avec la langue du contrat d'enregistrement, ainsi que 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 a déposé une plainte amendée et traduite en français le 27 avril 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient 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 5 mai 2022, 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 25 mai 2022.

Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 mai 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 juin 2022, le Centre nommait Christian Le Stanc 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, société anonyme de droit français, est l'établissement central composé de deux réseaux bancaires : les Banques Populaires et les Caisses d'épargne.

Il emploie plus de 100,000 employés, est connu en France et à l'étranger et est présent via ses filiales dans de nombreux pays.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes exploitées et renouvelées :

- La marque verbale française LA CAISSE D'EPARGNE No. 3155888 enregistrée le 27 mars 2002, en classe 36 et 41 ;
- La marque semi-figurative française CAISSE D'EPARGNE No. 1658134, enregistrée le 26 avril 1991 en classes 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ;
- La marque semi-figurative de l'Union européenne CAISSE D'EPARGNE No. 637504, enregistrée le 8 avril 1999 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 42 ;

Le Requérant est aussi titulaire du nom de domaine <caisse-epargne.fr> enregistré en 2009 correspondant à un site actif constituant le portail institutionnel de la Caisse d'Épargne.

Le nom de domaine litigieux, enregistré de manière anonyme, le 29 mars 2022, est : <caisse-epargnee.com>. Le nom de domaine litigieux redirigeait à l'origine vers une page qui imitait la page d'accueil du site officiel de la Caisse d'épargne et qui redirige à présent vers une page inactive.

La langue de l'enregistrement s'est avérée être le français et une plainte amendée du Requérant a été déposée en français. Aussi la langue de la procédure sera-t-elle le français.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux <caisse-epargnee.com> est semblable aux marques antérieures du Requérant au point de prêter à confusion. À cet égard il relève que le nom de domaine litigieux incorpore intégralement ses marques avec simplement l'ajout de l'extension du domaine générique ".com" inopérant (le "gTLD") et celui de la lettre "e" à la fin du mot "epargne", constituant une démarche de "typosquatting" pour tromper l'internaute qui ferait une erreur de frappe, créant ce faisant un risque de confusion.

Le Requérant prétend que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Sur ce point il soutient *prima facie* que le Requérant n'a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer et/ou utiliser un quelconque nom de domaine incorporant ses marques ni n'a donné aucune licence ou autorisation d'utiliser les marques, y compris en tant que nom de domaine. Que de surcroît la pratique employée de "typosquatting" ne saurait traduire, bien au contraire, un usage légitime non commercial ou loyal d'un nom de domaine, d'autant que le nom de domaine litigieux redirigeait originellement vers une

imitation du site officiel du Requérant, ce qui ne saurait constituer une offre de bonne foi de biens ou de services.

Le Requérant ajoute que le Défendeur a enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. A cet effet le Requérant avance qu'en raison de la notoriété de ses marques, le nom de domaine litigieux ne pouvait qu'avoir été enregistré de mauvaise foi, ce qu'établit en outre la présence d'une lettre inutile dans le terme "epargnee" du nom de domaine litigieux pour tromper les internautes et le fait que le Défendeur a délibérément caché son identité. La dissimulation de l'identité du Défendeur conduit à considérer que le nom de domaine litigieux a été aussi utilisé de mauvaise foi, de même que la considération qu'à l'origine, le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site imitant le site du Requérant et qu'il redirige à présent vers une page inactive.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit : "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 requérant désireux d'obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

- (i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur "est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou 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"; et
- (iii) Le nom de domaine "a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate qu'effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requérant est titulaire de droits de marque antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Elle estime que le nom de domaine litigieux <caisse-epargnee.com> est pratiquement identique aux marques du Requérant et est, en tous cas, semblable au point de prêter à confusion avec elles. Il est constant, en effet, que l'existence dans le nom de domaine litigieux d'un gTLD n'a pas à être pris en considération dans l'appréciation de la similarité (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 1.11). De même, le Requérant soutient à bon droit que le "e" ajouté au mot "epargne" dans le nom de domaine litigieux correspond à une démarche de "typosquatting" du Défendeur et établit le risque de confusion créé pour les internautes; le nom de domaine litigieux incorporant pour le surplus la marque du Requérant (v. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.9). Et le Défendeur qui n'a pas répondu à la Plainte ne conteste pas ce point. La condition du paragraphe 4 (a) (i) des Principes directeurs est donc remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève que le Requérant, titulaire de marques antérieures notoires (*BPCE c. Whois Guard Protected / Francis Coarno*, Litige OMPI No. [D2020-0967](#)), a prétendu *prima facie*, sans être contredit, que le Défendeur n'était pas connu sous tout ou partie du nom de domaine litigieux ni ne détenait de droit sur la marque CAISSE D'EPARGNE du Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d'enregistrer ou d'utiliser ladite marque dans un nom de domaine. Bien au contraire, le Requérant a établi

que la pratique de “typosquatting” du Défendeur dans le nom de domaine litigieux, dirigeant, un temps, vers un site imitant le site officiel du Requéant, montre que le Défendeur n’avait aucun intérêt légitime à l’emploi du nom de domaine litigieux. La Commission administrative estime donc qu’en l’absence de réponse du Défendeur et à la lumière de la [Synthèse de l’OMPI, version 3.0](#), section 2.1, la condition du paragraphe 4 (a) (ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La commission administrative note que les éléments communiqués par le Requéant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet, la marque du Requéant est notoire, comme l’a constaté la décision précitée et le Défendeur, en enregistrant sous couvert d’anonymat le nom de domaine litigieux <caisse-epargnee.com> ne pouvait pas ignorer l’existence de la marque du Requéant et a, de mauvaise foi, par la pratique de “typosquatting”, tenté de tromper les internautes croyant avoir affaire au site officiel du Requéant.

La Commission administrative estime également que le nom de domaine litigieux a été utilisé de mauvaise foi d’une part, comme vu ci-dessus, en dirigeant les internautes vers un site imitant le véritable site officiel du Requéant (annexe 8 de la Plainte), là encore sous couvert d’anonymat; d’autre part en ce que désormais le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive et est détenu passivement (v. [Synthèse OMPI, version 3.0](#), section 3.3). Le Défendeur qui n’a pas répondu ne saurait contester cet enregistrement et usage de mauvaise foi. Dans ces conditions, la Commission administrative constate que la troisième 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 nom de domaine litigieux <caisse-epargnee.com> soit transféré au Requéant.

/Christian – André Le Stanc/
Christian – André Le Stanc
Expert Unique
Le 17 juin 2022