

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

CACEIS contre Soulas CACEIS

Litige No. D2023-3325

1. Les parties

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

Le Défendeur est Soulas CACEIS, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <caceis-gestion.com> est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement")¹.

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 2 août 2023. En date du 3 août 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 Requéran. Le 3 août 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 et des coordonnées désignés dans la plainte (Anonyme / Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). Le 9 août 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéran avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requéran à soumettre une plainte amendée. Le Requéran a déposé une plainte amendée le 11 août 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent 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.

¹ La plainte a été déposée en identifiant Google LLC comme Unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le 29 septembre 2023, Google LLC a confirmé que le nom de domaine litigieux était enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC à la suite d'un contrat d'achat. Google LLC a confirmé que les deux bureaux d'enregistrement s'étaient conformés aux Principes directeurs et que la décision sera mise en application par l'une ou l'autre des unités d'enregistrement.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 17 août 2023, 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 septembre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 11 septembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 septembre 2023, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu 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 Requérent est un établissement bancaire bien connu, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de *private equity* et immobilier, courtiers et grandes entreprises.

Il est titulaire de plusieurs marques :

- Enregistrement de l'Union européenne N° 004643573 pour la marque CACEIS (marque verbale) déposée le 21 septembre 2005 et enregistrée le 26 février 2008, en relation avec les services de la classe 36;

- Enregistrement de l'Union européenne N° 005770391 pour la marque CACEIS (marque figurative) déposée le 20 mars 2007 et enregistrée le 28 février 2008, en relation avec les services de la classe 36;

- Enregistrement international N° 879274 pour la marque CACEIS INVESTOR SERVICES SOLID & INNOVATIVE (marque verbale) déposée le 21 septembre 2005, désignant entre autres le Benelux, la Suisse, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, en relation avec les services des classes 9, 16,

"Caceis" est aussi le nom commercial du Requérent.

Par ailleurs le nom de domaine litigieux <caceis-gestion.com> a été enregistré le 10 juillet 2023 auprès de l'unité d'enregistrement Google LLC et ne résout à aucune page active.

5. Argumentation des parties

A. Requérent

Les arguments du Requérent se développent en trois parties:

- Le nom de domaine litigieux est similaire avec les marques CACEIS au point de prêter à confusion.

Le Requérent fait d'abord valoir qu'il est un leader européen de "l'Asset Servicing" et compte parmi les principaux acteurs mondiaux dans ce domaine.

Il observe aussi que le terme "Caceis" n'a aucun sens dans le langage courant ce qui le rend hautement distinctif.

Il cite ensuite une jurisprudence UDRP classique et constante selon laquelle l'incorporation à l'identique d'une marque dans un nom de domaine est suffisante pour que ce nom de domaine soit semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérent. L'ajout du terme descriptif « gestion » ne permet pas

d'échapper à la similitude prêtant à confusion. Le Requêteur rappelle aussi que l'extension générique de premier niveau ("gTLD") n'a pas à être pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.

- Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le Requêteur fait valoir, qu'ayant fait de multiples recherches sur différentes bases de données de propriété industrielle, il résulte que le Défendeur ne dispose d'aucun titre de propriété industrielle antérieur et similaire au signe CACEIS.

Le Requêteur souligne aussi qu'il n'a aucune relation avec le Défendeur et qu'il ne lui a concédé aucune licence ou autorisation d'utiliser sous quelque forme que ce soit la marque CACEIS. Ceci constitue une preuve *prima facie* que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Le Requêteur ajoute que le Défendeur envoie des mails frauduleux en utilisant le nom de CACEIS et en incorporant le nom et le prénom d'une employée du Requêteur, dans le but d'induire en erreur les destinataires à des fins d'usurpation d'identité ou d'escroquerie financière. Il annexe à titre de preuve un mail du 13 juillet 2023. Bien évidemment cet usage illégitime ne lui confère aucun droit.

- Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La marque CACEIS est intimement liée au Requêteur qui en est le titulaire. L'utilisation du nom de domaine litigieux pour usurper l'identité du Requêteur confirme que le Défendeur avait connaissance du Requêteur et de la marque CACEIS au moment de l'enregistrement et que cette utilisation est faite de mauvaise foi. Celle-ci est d'autant plus flagrante que le Défendeur utilise une adresse électronique telle que [...]@<caceis-gestion.com> qui contient le nom de domaine litigieux en vue de proposer des investissements frauduleux.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux <caceis-gestion.com> contient intégralement la marque du Requêteur CACEIS. Selon une jurisprudence constante cette situation conduit à conclure qu'il y a une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine et la marque du Requêteur. Le terme "gestion" ajouté dans le nom de domaine ne permet pas d'échapper à cette similitude (voir les sections 1.7 et 1.8 de 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](#)").

Rappelons que le gTLD en l'espèce ". com" n'a pas à être pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.

Il y a donc similitude prêtant à confusion entre la marque CACEIS du Requêteur et le nom de domaine litigieux (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requêteur indique clairement qu'il n'a aucune relation de quelque sorte que ce soit avec le Défendeur et qu'il ne lui a accordé aucune licence ni aucun droit quelconque sur l'utilisation de sa marque CACEIS. Ceci est une preuve *prima facie* de l'absence de droits ou d'intérêts légitimes sur la marque CACEIS.

En ce cas la jurisprudence UDRP précise qu'il appartient au Défendeur de justifier qu'il détient des droits ou intérêts légitimes (voir section 2.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)). Le Défendeur n'ayant pas répondu dans le cadre de la présente procédure, le Requérant est réputé remplir les conditions prévues au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les preuves apportées par le Requérant montrent clairement que le Défendeur connaissait le Requérant et sa marque CACEIS lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Pour mémoire il est rappelé que toute personne enregistrant un nom de domaine doit s'assurer par des recherches qu'elle n'enfreint pas des droits appartenant à autrui notamment du droit des marques.

En l'espèce, il apparaît que l'enregistrement a été fait de mauvaise foi et que l'intention du Défendeur était de créer une confusion avec le Requérant en vue de tromper les internautes et de leur proposer des services au moyen de mails illégitimes. Le courrier électronique du 13 juillet 2023 envoyé à partir d'une adresse électronique générée avec le nom de domaine litigieux et le nom et le prénom d'une employée du Requérant et prenant la forme suivante : [...]@caceis-gestion.com est significatif à cet égard.

L'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux ont donc été accomplis de mauvaise foi (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 le nom de domaine litigieux <caceis-gestion.com> soit transféré au Requérant.

/Jean-Claude Combaldieu/
Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 2 octobre 2023