

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

### **CACEIS contre Soulas CACEIS**

### **Litige No. D2023-3942**

#### **1. Les parties**

Le Requérant 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-services.com> est enregistré auprès de Squarespace Domains II LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

#### **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 21 septembre 2023. En date du 21 septembre 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. Le 21 septembre 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 ("Contact Privacy Inc. Customer 7151571251"). Le 26 septembre 2023, 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 27 septembre 2023.

Le 26 septembre 2023, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre indiquant son incompréhension de ladite procédure administrative.

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.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 5 octobre 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 25 octobre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 octobre, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 novembre 2023, le Centre nommait Benjamin Fontaine 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 est un établissement bancaire, dont la Plainte précise qu'il est spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds *de private equity* et immobilier, courtage et grandes entreprises.

A l'appui de sa Plainte, le Requérant invoque notamment le bénéfice de la marque de l'Union Européenne CACEIS n°004643573, déposée le 21 septembre 2005 et enregistrée le 26 février 2008;

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 1<sup>er</sup> août 2023.

Il a été utilisé par le Défendeur pour créer une adresse email, laquelle a été exploitée pour l'envoi à des tiers de courriels frauduleux en usurpant l'identité du Requérant, et sa marque CACEIS. Ce courriel contenait un descriptif détaillé d'un produit financier prétendument commercialisé par le Requérant. Était joint à ce courriel un "bulletin de souscription" reprenant également la marque CACEIS.

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requérant**

A l'appui de sa demande de transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant invoque essentiellement les arguments suivants :

En premier lieu, le Requérant estime que le nom de domaine est identique, ou à tout le moins similaire au point de prêter à confusion, avec sa marque antérieure CACEIS. En effet, le vocable "caceis" est reproduit au sein du nom de domaine, et l'adjonction du terme supplémentaire "services" ne permet pas d'écarter un risque de confusion, surtout que celui-ci est associé au domaine bancaire. Au contraire, précise le Requérant, le terme "caceis" n'a pas de signification particulière en français ou dans une autre langue, et possède donc "un caractère distinctif élevé".

En second lieu, le Requérant expose que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Ainsi, au terme d'une recherche effectuée sur plusieurs registres, le Défendeur ne serait pas titulaire de droits de marques portant sur le terme "caceis" ou un terme similaire. De plus le Défendeur n'a pas été autorisé par le Requérant à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. En réalité, selon le Requérant, l'utilisation effectuée par le Défendeur du nom de domaine litigieux ne constitue pas une offre de bonne foi de produits ou services, dans la mesure où ce dernier usurpe son identité pour envoyer des emails frauduleux.

En troisième lieu, le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux a été enregistré, et est utilisé, de mauvaise foi. Ceci est vrai à la lumière des trois facteurs suivants : d'abord, "le nom de domaine n'a pas de signification spécifique en dehors de la mention complète de la marque du Requérant CACEIS. Ensuite, "L'utilisation du nom de domaine litigieux pour usurper l'identité du Requérant confirme que le Défendeur avait connaissance du Requérant et de sa marque CACEIS lorsqu'il a enregistré et utilisé le nom de

domaine litigieux, et qu'il avait l'intention de cibler le Requéran et sa marque dans le cadre d'une tentative d'escroquerie". Enfin, "L'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine pour usurper l'identité du Requéran à des fins frauduleuses sont manifestement considérés comme des preuves de mauvaise foi en vertu des Principes directeurs".

## **B. Défendeur**

Le Défendeur n'a pas répondu formellement aux arguments du Requéran. Tout juste a-t-il envoyé un courriel en date du 26 septembre 2023, en cours de procédure, indiquant qu'il n'utilisait pas le nom de domaine "à des fins frauduleuses ou en rapport avec une société connue".

## **6. Discussion et conclusions**

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéran doit faire la démonstration :

- (i) Que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requéran a des droits; et
- (ii) Que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) Que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

### **A. Identité ou similitude prêtant à confusion**

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéran doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requéran.

Le Requéran a des droits établis sur la marque CACEIS. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque du Requéran dans son intégralité. L'ajout du terme "services" n'empêche pas la marque CACEIS d'être immédiatement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux (voir la Synthèse des avis des commissions de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, version 3.0 (ci-après "[Synthèse de l'OMPI version 3.0](#)"), section 1.7).

Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requéran au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

### **B. Droits ou intérêts légitimes**

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requéran a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux.

Selon une jurisprudence UDRP constante, il suffit pour le Requéran de démontrer qu'à première vue (*prima facie*) le Défendeur n'a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux pour qu'il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (voir la [Synthèse de l'OMPI version 3.0](#), section 2.1).

Il semble que le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux pour tenter de se faire passer pour le Requéran. Les précédentes commissions administratives ont retenu que l'utilisation d'un nom de domaine pour des activités illicites (par exemple, hameçonnage, usurpation d'identité ou autres types de fraude) ne peut jamais conférer de droits ou d'intérêts légitimes à un défendeur (voir la [Synthèse de l'OMPI version 3.0](#), section 2.13).

Le Défendeur s'est abstenu de répondre à la plainte, et à défaut d'éléments au dossier pouvant contredire l'argumentaire du Requéran, la Commission administrative ne peut que confirmer que le Défendeur ne peut revendiquer aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Au contraire, il apparaît clairement que le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de services, comme nous le confirmerons au point C. ci-après.

La seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc également remplie.

### **C. Enregistrement et usage de mauvaise foi**

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l'une des circonstances suivantes est susceptible d'établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :

- i) Les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant 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,
- ii) Le défendeur a enregistré le nom de domaine 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 essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent, ou
- iv) En utilisant ce nom de domaine, 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 application des Principes directeurs, le Requéran ne peut obtenir gain de cause qu'à la double condition d'établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi, et est utilisé de mauvaise foi.

S'agissant d'abord de l'enregistrement de mauvaise foi, il est incontestable que le Défendeur avait la marque du Requéran à l'esprit lorsqu'il a configuré le nom de domaine litigieux. La marque CACEIS du Requéran est totalement arbitraire, et le Défendeur l'a reproduite à l'identique, en ajoutant uniquement le terme "services", qui est descriptif des prestations susceptibles d'être offertes par le Requéran à ses clients. Ainsi, le nom de domaine litigieux a été imaginé par le Défendeur dans le but de créer une confusion avec les marques et le site officiel du Requéran.

S'agissant ensuite de l'utilisation de mauvaise foi, le Défendeur a mis en œuvre une fraude élaborée, via un système d'hameçonnage par l'intermédiaire de courriels dans lesquels l'identité et la marque du Requéran étaient usurpés. Une activité frauduleuse telle que l'hameçonnage ne peut jamais conférer de droits ou d'intérêts légitimes à un Défendeur, un tel comportement est constitutif de mauvaise foi (voir la [Synthèse de l'OMPI version 3.0](#), sections 3.1.4 at 3.4).

Le Défendeur a déjà été impliqué dans une affaire présentant les mêmes caractéristiques dans laquelle le transfert du nom de domaine a été ordonné, comme l'a relevé le Requéran dans sa Plainte : voir *CACEIS contre Soulas CACEIS*, Litige OMPI No. [D2023-3325](#). Le Défendeur n'en n'est donc pas à son coup d'essai.

Aussi, la troisième et dernière condition du paragraphe 4(a) 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 <caceis-services.com> soit transféré au Requérant.

*/Benjamin Fontaine/*

**Benjamin Fontaine**

Expert Unique

Le 23 novembre 2023