

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Banque et Caisse D'Epargne De L'Etat, Luxembourg contre tiaco togbe
Litige No. D2023-4941

1. Les parties

Le Requérant est Banque et Caisse D'Epargne De L'Etat, Luxembourg, représenté par Office Freylinger S.A., Luxembourg.

Le Défendeur est tiaco togbe, Bénin.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <spuerkeess.store> est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Banque et Caisse D'Epargne De L'Etat, Luxembourg auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 28 novembre 2023. En date du 28 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. Le 28 novembre 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 (Unknown). Le 28 novembre 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 1^{er} décembre 2023.

Le 28 novembre 2023, le Centre a informé les parties, en français et en anglais, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était le français. Le 1^{er} décembre 2023, le Requérant a soumis la plainte traduite en français.

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 5 décembre 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 décembre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 décembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 janvier 2024, 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 Requérant est une société luxembourgeoise active à l'échelon international dans le domaine des services bancaires, assurances et financiers. Elle est bien connue dans les milieux spécialisés dans ces domaines.

Il possède en particulier les marques suivantes :

- Marque de l'Union Européenne SPUERKEESS n°009110552, déposée le 17 mai 2010 et enregistrée le 2 novembre 2010, couvrant les produits et services des classes 9, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45 ;
- Marque Benelux SPUERKEESS n°796132, déposée le 27 janvier 2006 et enregistrée le 5 mai 2006, couvrant les services de la classe 36 ;
- Marque Benelux SPUERKEESS n°796133, déposée le 27 janvier 2006 et enregistrée le 5 mai 2006, couvrant les services de la classe 36 ;
- Marque Suisse SPUERKEESS n°615157, déposée le 30 décembre 2010 et enregistrée le 10 mai 2011, couvrant les produits et services des classes 9, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45 ;
- Marque du Royaume-Uni SPUERKEESS n°UK00909110552, déposée le 17 mai 2010 et enregistrée le 2 novembre 2010, couvrant les produits et services des classes 9, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45 ;
- Marque du Royaume-Uni SPUERKEESS n°UK00003345153 déposée le 12 octobre 2018 et enregistrée le 28 décembre 2018, couvrant les services de la classe 36.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux <spuerkeess.store> a été enregistré le 30 septembre 2023 auprès de l'Unité d'enregistrement et pointe vers une page parking.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Les arguments du Requérant se développent en trois parties :

- Le nom de domaine litigieux est identique aux marques SPUERKEESS du Requérant. En effet l'identité est totale puisque l'extension générique de premier niveau ("gTLD") (en l'espèce ".store"), exigence technique pour l'enregistrement d'un nom de domaine, n'a pas à être prise en considération pour apprécier l'identité ou la similitude prêtant à confusion. Ainsi la condition prévue au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

- Le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Défendeur n'est pas affilié au Requérant et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser ses marques SPUERKEESS de quelque manière que ce soit. Dans ces conditions, aucune utilisation réelle ou envisagée de bonne foi ou légitime du nom de domaine litigieux ne pouvait raisonnablement être revendiquée. Enfin les recherches sur

les plateformes spécialisées au niveau mondial montrent que le Défendeur n'a aucun droit sur le signe SPUERKEESS ni même sur aucun autre signe. La condition de l'article 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc remplie.

- Le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. La marque SPUERKEESS n'a aucune signification en langue française ou anglaise. Elle est généralement connue au Luxembourg et dans les pays environnants comme se référant au Requéran. Ce dernier a une histoire depuis l'année 1856 et une solide réputation dans les marchés financiers internationaux. Ainsi, l'enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut être un hasard et n'a pu être fait que de mauvaise foi. Tout porte à croire que le Défendeur joue ou souhaite jouer sur la confusion avec la marque du SPUERKEESS Requéran pour tromper l'Internaute et se livrer à une activité d'hameçonnage ou en tirer un profit financier. C'est une utilisation de mauvaise foi et ce ne peut être qu'une utilisation illégitime.

En conséquence, les conditions du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont remplies.

En conclusion générale, le Requéran demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque du Requéran SPUERKEESS. Il est complété par un gTLD (en l'espèce ".store") qui est une obligation technique pour composer un nom de domaine et donc n'a pas à être prise en considération pour apprécier l'identité ou la similitude. La jurisprudence est constante à cet égard. Le nom de domaine litigieux est donc identique à la marque du Requéran. Les conditions du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont donc remplies.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requéran indique clairement qu'il n'a aucun lien avec le Défendeur de quelque nature que ce soit et qu'il n'a jamais autorisé ce dernier à utiliser ses marques SPUERKEESS. Ceci est une preuve *prima facie* que le Défendeur n'a aucun droits ou intérêts légitime sur le nom de domaine litigieux. Il appartenait au Défendeur d'apporter la preuve contraire (voir section 2.1 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](#)"). Or ce dernier n'a pas répondu dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions le Requéran est réputé remplir les conditions du paragraphe 4(a)(ii) des principes Directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il est clair que le Défendeur connaissait la marque SPUERKEESS du Requéran lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Il est rappelé qu'il convient de vérifier lors de l'enregistrement d'un nom de domaine que l'on n'enfreint pas les droits d'autrui notamment le droit des marques.

L'enregistrement a donc été fait de mauvaise foi.

Quant à l'usage il est également de mauvaise foi. En effet, il n'y a pas de site Internet actif accessible correspondant au nom de domaine litigieux si ce n'est une page parking. Or, la jurisprudence UDRP considère que la détention passive consistant à enregistrer un nom de domaine sans l'utiliser peut être assimilable à un usage de mauvaise foi (voir section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

L'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux ont donc été accomplis de mauvaise foi au sens du 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 <spuerkeess.store> soit transféré au Requérant.

/Jean-Claude Combaldieu/

Jean-Claude Combaldieu

Expert Unique

Le 18 janvier 2024