

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre R. H.

Litige No. DME2023-0012

1. Les parties

Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est R. H., France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <boursobank.me> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Boursorama 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 2 octobre 2023. En date du 3 octobre 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 4 octobre 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 (Redacted for Privacy). Le 4 octobre 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 5 octobre 2023.

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

Le Défendeur a envoyé une communication informelle au Centre le 9 octobre 2023.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 18 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 7 novembre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 9 novembre 2023, le Centre notifiait le commencement de la nomination de la Commission administrative.

En date du 21 novembre 2023, le Centre nommait Emmanuelle Ragot 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, la société Boursorama, fondée en 1995, s'est développée avec l'émergence du e-commerce, et établit qu'elle est une importante entreprise européenne connue pour trois types d'activités :

- le courtage en ligne,
- la banque en ligne, et
- l'information financière sur Internet.

Le Requérant justifie avoir plusieurs millions de clients et son portail "www.boursorama.com" est un site majeur d'information financière et économique.

Le Requérant est titulaire de marques antérieures contenant le terme "boursor", désignant pour l'essentiel les affaires financières, régulièrement renouvelées et exploitées et notamment :

- la marque française BOURSO n° 3009973 enregistrée depuis le 28 juillet 2000.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque BOURSO, tel que <boursor.com> enregistré depuis le 11 janvier 2000.

Le nom de domaine litigieux <boursobank.me> a été enregistré le 21 septembre 2023 et renvoie vers une page parking.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux <boursobank.me> est similaire à sa marque antérieure BOURSO au point de prêter à confusion.

Le Requérant indique que le terme "bank" n'est pas à même d'écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu'"un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité" (voir la décision *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG c. Vasily Terkin*, Litige OMPI No. [D2003-0888](#)).

Par ailleurs, il est admis que les domaines de premier niveau ("TLD") sont ignorés lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

Les droits du Requérant sur le terme "BOURSO" ont été confirmés dans des décisions des commissions administratives de l'OMPI notamment dans celle reprise ci-dessous :

- *Boursorama S.A. c. Escriive Elie Togbe*, WIPO Case No. [D2021-1936](#).

Le nom de domaine litigieux est donc similaire à la marque BOURSO du Requérant au point de prêter à confusion.

Le Requéant prétend que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux car le Défendeur n'est pas identifié dans le Whois sous la dénomination de "Bourso" et qu'il n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requéant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, n'avoir jamais mené aucune activité avec le Défendeur et n'avoir jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques, y compris sous forme de nom de domaine.

De plus, le Requéant ajoute que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking.

Le Requéant soutient que le Défendeur a enregistré et a utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas formellement répondu aux arguments du Requéant. Le Défendeur a envoyé une communication informelle au Centre le 9 octobre 2023, notamment ce dernier a indiqué "quel est le problème exactement avec ce nom de domaine ? A ma connaissance ce dernier n'était pas enregistré lorsque je l'ai acheté, et était donc disponible à la vente légalement." De plus, il a posé des questions relatives à la protection de ses données personnelles.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit : "La commission administrative 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 :

1. (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";
2. (ii) Le défendeur "n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache"; et
3. (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 que le Requéant dispose de droits de marque antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

La Commission constate que le nom de domaine litigieux incorpore la marque BOURSO du Requéant et que la similitude prêtant à confusion n'est nullement encartée par l'ajout du terme "bank" (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition ci-après "Synthèse de l'OMPI version 3.0", sections 1.7 et 1.8). La Commission rappelle, par ailleurs que l'ajout du TLD ".me" à la marque du Requéant, est insusceptible d'écarter la similitude prêtant à confusion (voir Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.11.1).

La Commission estime que le nom de domaine litigieux <boursobank.me> est semblable à la marque du Requéant au point de prêter à confusion avec elle.

La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur, qui n'a pas formellement répondu à la plainte, ne conteste donc pas ce point.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative relève que le Requéant avance *prima facie*, sans être contredit, que le Défendeur, lequel n'est pas identifié dans le Whois sous le nom de domaine litigieux, n'est pas connu sous tout ou partie de ce nom et qu'il ne détient aucun droit sur la marque "boursobank" du Requéant qu'il n'a jamais eu d'activité avec lui, qu'il ne lui a concédé aucune licence ni autorisation d'enregistrer ou d'utiliser la marque BOURSO notamment dans des noms de domaine.

Par ailleurs, le Défendeur, utilise le nom de domaine litigieux pour pointer vers une page parking. Toutefois, la Commission administrative rappelle que le fait de ne pas faire un usage actif du nom de domaine litigieux n'est pas considéré comme une offre de bonne foi de biens ou de services, ni comme une utilisation légitime, non commerciale ou équitable.

La Commission administrative estime donc qu'en l'absence de réponse formelle du Défendeur et à la lumière de la Synthèse de l'OMPI version 3.0, section 2.1, le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requéant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.

En effet, la notoriété de la marque BOURSO du Requéant est établie, ce qu'ont constaté nombre de décisions administratives (par exemple la décision *Boursorama S.A. c. Contact Privacy Inc. Customer 1249617786 / Marcou*, Litige OMPI No. [D2021-0671](#)) de sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer la réputation du Requéant et la notoriété de la marque BOURSO lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur, lequel n'a pas répondu formellement à la Plainte, ne conteste pas ce point.

La Commission administrative estime que puisqu'au jour de la plainte le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page parking, l'utilisation passive du nom de domaine litigieux peut néanmoins être qualifiée d'usage de mauvaise foi dans l'application de la doctrine de la détention passive (Voir la section 3.3 de la Synthèse de l'OMPI version 3.0).

Dans ces conditions la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite et qu'il peut être légitimement considéré que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux <boursobank.me> de mauvaise foi.

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 <boursobank.me> soit transféré au Requéant.

/Emmanuelle Ragot/

Emmanuelle Ragot

Expert Unique

Le 5 décembre 2023