

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre John Sicot

Litige No. D2022-0803

1. Les parties

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

Le Défendeur est John Sicot, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <moncompte-boursorama.com> est enregistré auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu. (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 8 mars 2022. En date du 8 mars 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 9 mars 2022, 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. Le 15 mars 2022, 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 15 mars 2022.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le 15 mars 2022, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 15 mars 2022. Le Défendeur n'a pas soumis d'observations.

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 29 mars 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 avril 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 avril 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 6 mai 2022, le Centre nommait Christophe Caron 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 la société BOURSORAMA S.A., un acteur évoluant dans le secteur des services financiers en ligne.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes :

- Marque verbale française BOURSORAMA n° 98723359 enregistrée le 13 mars 1998;
- Marque verbale de l'Union européenne BOURSORAMA n° 1758614 enregistrée le 13 juillet 2020;
- Marque semi-figurative française BOURSORAMA n° 3676765 enregistrée le 16 septembre 2009, ci-après reproduite :



Le Requérant est également titulaire des noms de domaine suivants :

- <boursorama.com> enregistré le 1^{er} mars 1998;
- <boursorama.fr> enregistré le 3 juin 2005.

Le nom de domaine litigieux est le suivant : <moncompte-boursorama.com>, enregistré le 3 mars 2022.

Selon la plainte, le nom de domaine litigieux redirige vers une page parking.

Le Requérant a décidé de s'adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux <moncompte-boursorama.com> est similaire à ses marques BOURSORAMA au point de prêter à confusion. Selon son argumentation, l'ajout des termes "mon compte" et du tiret n'est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de

domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec ses marques.

En second lieu, le Requêteur estime que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rapportant. Le Requêteur soutient que le Défendeur n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux. En outre, le Requêteur n'a concédé au Défendeur aucune licence ni ne l'a autorisé d'une quelconque manière à utiliser ses marques ou à demander l'enregistrement du nom de domaine litigieux. De plus, le Requêteur précise que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking.

En troisième lieu, le Défendeur soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur, domicilié en France, ne pouvait ignorer sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux dès lors qu'il bénéficie, ainsi que sa marque, d'une notoriété importante en France et à l'étranger qu'il illustre à travers le renvoi à une décision UDRP OMPI et aux résultats d'une requête formée sur le moteur de recherches Google. Enfin, le Requêteur soutient que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux, et qu'il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégal.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d'application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d'enregistrement, à moins que la Commission administrative n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

En l'espèce, il apparaît que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais.

Cependant, le Requêteur a soumis au Centre le 15 mars 2022 une demande visant à ce que le français soit la langue de la procédure, demande à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.

Il appartient par conséquent à la Commission administrative de décider de la langue dans laquelle elle rend sa décision.

Il ressort des éléments communiqués à la Commission administrative que :

- Le Défendeur est domicilié en France;
- Le nom de domaine litigieux est composé des termes "mon compte", qui sont des mots français;
- Le Requêteur est une société française et a déposé sa plainte en langue française.

Au regard des éléments qui précèdent, la Commission administrative fait droit à la demande du Requêteur de rendre une décision en langue française, estimant que ceci ne porte aucun préjudice au Défendeur, dont tout porte à croire qu'il est francophone.

6.2. Sur le fond

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants :

- i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requéranant a des droits;
- ii) Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requéranant a justifié de ses droits sur plusieurs marques ci-dessus rappelées contenant le terme BOURSORAMA.

Il existe une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requéranant.

En effet, le nom de domaine litigieux est composé de la marque du Requéranant BOURSORAMA, reprise à l'identique, accompagné des termes "mon compte".

L'ajout des termes descriptifs "mon compte", pouvant renvoyer à l'espace client du Requéranant ne permet pas d'écarter le risque de confusion, et ce d'autant plus qu'ils sont séparés de l'élément commun "boursorama" par un trait d'union.

Le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures composées du terme BOURSORAMA sur lesquelles le Requéranant a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n'a présenté aucune défense. La Commission administrative considère que le Requéranant a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requéranant affirme qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l'enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requéranant lui permettant d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

En outre, le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Il apparaît en effet que le nom de domaine litigieux pointe vers une page parking.

Pour ces raisons, la Commission administrative tient la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs comme remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il s'avère que le choix du nom de domaine litigieux par le Défendeur domicilié en France ne peut être le fruit du hasard étant donné que le terme "boursorama" n'a aucune signification si ce n'est faire référence au Requéranant.

L'ajout des mots "mon compte" ne fait qu'accentuer le risque de confusion puisqu'il fait référence aux services du Requéant.

En l'espèce, le fait que la marque BOURSORAMA du Requéant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux (ii), et l'usage passif du nom de domaine litigieux (iii) sont autant d'éléments qui caractérisent la mauvaise foi du Défendeur.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(i) des Principes directeurs est remplie.

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 <moncompte-boursorama.com> soit transféré au Requéant.

/Christophe Caron/

Christophe Caron

Expert Unique

Le 6 mai 2022