

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Benoit Grisoni, loaboursorama
Litige No. D2022-1587

1. Les parties

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

Le Défendeur est Benoit Grisoni, loaboursorama, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <immobilier-boursorama.com> et <placement-boursorama.com> sont enregistrés auprès de IONOS SE (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 mai 2022. En date du 3 mai 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 4 mai 2022, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 11 mai 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms 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 11 mai 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond 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 18 mai 2022, 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 juin 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 juin 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. Le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Centre le 17 juin 2022.

En date du 27 juin 2022, 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, la société Boursorama, s'est développée en Europe depuis 1995 où elle est notoirement connue dans les domaines de l'information financière sur Internet, la Banque en ligne et le courtage en ligne.

Son portail est en France l'un des premiers sites d'information financière et économique.

Le Requérant possède plusieurs marques françaises et européennes antérieures contenant le terme "BOURSORAMA" :

- La marque française BOURSORAMA n° 98723359 enregistrée depuis le 13 mars 1998;
- La marque de l'Union Européenne BOURSORAMA n° 1758614 déposée le 13 juillet 2000 et enregistrée le 19 octobre 2001 dans les classes 9,16,35,36,38,41 et 42;
- La marque française BOURSORAMA semi figurative n° 3676765 enregistrée depuis le 16 septembre 2009.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque BOURSORAMA comme par exemple :

- <boursorama.com> enregistré depuis le 1 mars 1998;
- <boursorama.fr> enregistré depuis le 3 juin 2005.

Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 30 avril 2022 auprès de l'unité d'enregistrement IONOS SE.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

L'argumentation du Requérant se développe en trois parties;

Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux sont similaires à ses marques BOURSORAMA au point de prêter à confusion. Il expose que l'ajout des termes "immobilier" ou "placement" est insuffisant pour échapper à la similitude prêtant à confusion avec la marque BOURSORAMA. Il rappelle qu'il existe des décisions des Principes directeurs selon lesquelles lorsqu'un nom de domaine incorpore une marque enregistrée du requérant dans son intégralité la similarité est établie. Certaines décisions des Principes directeurs ont déjà tranché dans ce sens précisément à propos de la marque BOURSORAMA.

Il est rappelé par ailleurs que les extensions génériques doivent être ignorés pour apprécier la similitude.

Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y rattache.

Il expose que le Défendeur est identifié dans le Whois sous le nom de "loaboursorama". Or aucune société n'est enregistrée sous cette dénomination ou n'existe à l'adresse indiquée au Whois. Le Défendeur tente donc de se faire passer pour une filiale du Requêteur ce qui ajoute à la confusion.

Le Requêteur affirme que le Défendeur n'a aucun lien de quelque sorte que ce soit avec lui, n'a jamais eu la moindre activité avec lui et ne lui a donné aucune licence ou autorisation d'utiliser ses marques BOURSORAMA.

Par ailleurs les noms de domaine litigieux sont totalement inactifs ce qui montre bien que le Défendeur n'a aucun intérêt légitime en l'absence de preuve crédible d'usage ou de préparation d'usage avec une offre de bonne foi de produits ou services.

Tous ces éléments de preuve étant établis le Défendeur a la charge d'établir éventuellement ses droits ou intérêts légitimes. Ce dernier n'ayant pas répondu dans la présente procédure le Requêteur est réputé avoir satisfait à l'alinéa 4(a)(ii) des principes UDRP.

Le Requêteur soutient enfin que les noms de domaine ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

En effet le Requêteur confirme que sa marque BOURSORAMA est dotée d'une notoriété importante en France et à l'étranger en relation avec des services financiers en ligne. Il s'appuie notamment sur des décisions des Principes directeurs concernant cette même marque, et il en déduit que le Défendeur ne pouvait ignorer cette marque lors de l'enregistrement des noms de domaine litigieux. Ce dernier tente de la sorte de se faire passer pour une entité liée au Requêteur dans les informations Whois.

Enfin les noms de domaine litigieux pointent vers des pages inactives. Le Requêteur soutient que le Défendeur ne démontre aucune activité relative aux noms de domaine litigieux et qu'il est impossible de concevoir un usage qui ne serait pas illégal en trompant le consommateur ou en enfreignant les droits du Requêteur en vertu du droit des marques.

Tout ceci démontre que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En conclusion générale le Requêteur demande que les deux noms de domaine litigieux lui soient transférés.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Comme le Requêteur nous rappelle que les gTLD ne sont pas pris en considération pour apprécier la confusion entre une marque et un nom de domaine.

Par ailleurs il est de jurisprudence UDRP constante selon laquelle lorsqu'une marque du Requêteur est intégralement reproduite à l'identique dans un nom de domaine litigieux il y a similitude au point de prêter à confusion. Les mots "immobilier" ou "placement" ne peuvent en rien supprimer la similitude prêtant à confusion.

En l'espèce il y a bien similitude au point de prêter à confusion entre les deux noms de domaine litigieux et les marques BOURSORAMA du Requêteur.

B. Droits ou intérêts légitimes

Sur le Whois les noms de domaine litigieux sont enregistrés sous le nom de "loaboursorama". Le Requéant observe qu'aucune société n'est enregistrée sous cette dénomination et que ce nom n'a d'autre but que de tenter de se faire passer pour une filiale du Requéant.

Par ailleurs le Requéant indique qu'il n'a aucun lien, de quelque sorte que ce soit, avec le Défendeur. Il n'a jamais autorisé ce dernier à faire une quelconque utilisation de ses marques BOURSORAMA.

Dans ces conditions il appartenait au Défendeur de justifier ses éventuels droits ou intérêts légitimes. Or ce dernier n'a pas répondu dans le cadre de cette procédure.

Par conséquent le Requéant est réputé avoir rempli les conditions du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

Le Défendeur ne dispose donc d'aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Rappelons d'abord qu'il appartient à celui qui enregistre un nom de domaine de s'assurer par une recherche qu'il n'enfreint pas des droits appartenant à un tiers.

Compte tenu de la notoriété du Requéant il ne peut être le fruit du hasard que le Défendeur ait incorporé la marque BOURSORAMA dans les noms de domaine litigieux. Si on ajoute à cela que le Défendeur s'est désigné sous le nom de "loaboursorama" l'enregistrement de mauvaise foi est établi.

Enfin les noms de domaine litigieux pointent vers des pages inactives. Ceci est considéré par la jurisprudence UDRP comme un usage de mauvaise foi. Au demeurant il est inconcevable que le Défendeur puisse envisager un usage qui ne serait pas illégal par exemple en trompant l'internaute sur l'origine d'une offre de produits ou services ou en enfreignant les droits du Requéant en vertu du droit des marques.

La Commission administrative considère donc que l'enregistrement et l'usage des noms de domaine litigieux sont 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 les noms de domaine litigieux <immobilier-boursorama.com> et <placement-boursorama.com> soient transférés au Requéant.

/Jean-Claude Combaldieu/

Jean-Claude Combaldieu

Expert Unique

Le 4 juillet 2022