

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Theo Goux, GT Boubanque

Litige No. D2022-4565

1. Les parties

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

Le Défendeur est Theo Goux, GT Boubanque, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <immobilier-boursoramabanque.com> est enregistré 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 30 novembre 2022. En date du 1^{er} décembre 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 2 décembre 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 2 décembre 2022, le Défendeur a envoyé une communication informelle.

Le 5 décembre 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 5 décembre 2022.

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 7 décembre 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 27 décembre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 4 janvier 2023, le Centre a confirmé qu'il allait procéder à la nomination de la Commission administrative.

En date du 10 janvier 2023, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman 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 française Boursorama SA, fondée en 1995, pionnier en France de la banque en ligne, faisant aujourd'hui partie du groupe bancaire Société Générale. En plus de la banque en ligne, le Requérant propose également à sa clientèle des services de courtage en ligne et d'information financière sur Internet. Il compte plus de 4,3 millions de clients.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques enregistrées consistant en la dénomination BOURSORAMA, parmi lesquelles :

- la marque française BOURSORAMA No. 98723359 enregistrée le 13 mars 1998 ;
- la marque de l'Union européenne BOURSORAMA No. 001758614 enregistrée le 13 juillet 2000 ; et
- la marque française BOURSORAMA No. 3676765 enregistrée le 16 septembre 2009 (ci-après ensemble désignées: "la Marque").

En outre, le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant la Marque, dont <boursorama.com>, enregistré le 1^{er} mars 1998, qui renvoie les internautes vers un des premiers sites français d'information financière et économique, et <boursorama.fr>, enregistré le 3 juin 2005.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 novembre 2022.

L'adresse renseignée du Défendeur est située en France.

Le nom de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte renvoyait les internautes vers une page inactive. A la date à laquelle la présente décision est rendue, le nom de domaine litigieux est inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

- (i) Le Requérant dispose d'un droit sur la Marque.
- (ii) Le nom de domaine litigieux contient la Marque.
- (iii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le Requérant, en ce qu'il imite la Marque, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit des Internautes en laissant croire qu'il est lié au Requérant.
- (iv) Le Défendeur n'a jamais été affilié au Requérant ni autorisé par lui à utiliser la Marque à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
- (v) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux et l'utilise de mauvaise foi.
- (vi) Le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu formellement aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux - Défaut de réponse formelle

Il est rappelé que la Commission administrative est tenue d'appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d'application qui prévoit que : "La commission 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 10(a) des Règles d'application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d'application).

La Commission administrative note que le 2 décembre 2022, le Défendeur a envoyé une communication informelle : "J'aimerais savoir ce qui se passe", sans pour autant déposer une réponse formelle.

En conséquence, la Commission administrative s'est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits, si l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requérant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ce nom de domaine.

6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l'espèce

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Dans le cadre de l'analyse de la première condition du paragraphe 4(a), la Commission administrative doit se contenter de constater si le droit de marque du Requérant existe ou non.

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requérant justifie de droits exclusifs sur la dénomination BOURSORAMA, à titre de marque enregistrée.

Demeure alors la question de la comparaison entre cette dénomination d'une part et le nom de domaine litigieux d'autre part. Or le nom de domaine litigieux reproduit cette dénomination.

En ce qui concerne l'identité ou la similitude de la Marque par rapport au nom de domaine litigieux, les seules différences consistent en l'ajout de l'élément "immobilier" avant la Marque, elle-même suivie de l'élément "banque". Ces différences ne sauraient aux yeux de la Commission administrative permettre d'écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque, qui demeure reconnaissable dans le nom de domaine litigieux (voir section 1.7. 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"](#))).

Il est établi par ailleurs que les extensions de nom de domaine (telles que ".com"), nécessaires pour leur enregistrement, sont généralement sans incidence sur l'appréciation de la similitude prêtant à confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similitude prêtant à confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l'exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il est admis que, s'agissant de la preuve d'un fait négatif, une commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis d'un requérant. Lorsqu'un requérant a allégué le fait que le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d'établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire. S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes (voir *Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.*, Litige OMPI No. [D2000-0270](#); *Eli Lilly and Company c. Xigris Internet Services*, Litige OMPI No. [D2001-1086](#) et *Do The Hustle, LLC c. Tropic Web*, Litige OMPI No. [D2000-0624](#)).

Aucun élément du dossier ne révèle qu'avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu'il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le Défendeur n'est en aucune manière affilié au Requêteur et n'a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine incluant la Marque.

Par ailleurs, le mutisme conservé par le Défendeur, qui a choisi de ne pas répondre à la plainte dans la présente procédure, ne permet pas de penser qu'il ferait un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que le public en général et les Internautes en particulier pourraient penser que le nom de domaine litigieux, contenant la Marque sur laquelle le Requêteur a des droits ainsi que des termes additionnels, renvoie au Requêteur, pour lequel il comporte un risque d'affiliation par association, en ce sens qu'il usurpe effectivement l'identité du Requêteur ou suggère un parrainage ou une approbation par celui-ci (voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.5.1).

Dans ces conditions, la Commission administrative est d'avis que, le Défendeur n'ayant pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache, l'exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La mauvaise foi doit être prouvée dans l'enregistrement comme dans l'usage.

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, la bonne foi du Défendeur lors de l'enregistrement ne ressort d'aucun document soumis au dossier.

La Commission administrative estime que le choix comme nom de domaine d'une marque notoire telle que la Marque, reconnue comme telle par nombre de décisions de commissions administratives (voir notamment *Boursorama SA c. Marie Varenne*, Litige OMPI No. [D2020-2798](#) et *Boursorama SA c. Jean Pierre Tripper*, Litige OMPI No. [D2021-0936](#)), en la faisant précéder de l'élément "immobilier" et suivre par l'élément "banque", alors que le Requêteur fournit des services financiers ou de banque, ne peut être le fruit d'une simple coïncidence.

Dans ces circonstances, la Commission administrative estime plus qu'improbable qu'au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance de la Marque.

La Commission administrative conclut donc que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, la simple immobilisation d'un nom de domaine, sans raison, peut être constitutive d'une utilisation de mauvaise foi.

Il est établi que le nom de domaine litigieux dirige vers une page inactive. Des décisions administratives UDRP ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que la détention d'un nom de domaine sans qu'un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, être considérée comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (voir *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#); *Mary-Lynn Mondich and American Vintage Wine Biscuits, Inc. c. Shane Brown, doing business as Big Daddy's Antiques.*, Litige OMPI No. [D2000-0004](#); *Christian Dior Couture SA c. Liage International Inc.*, Litige OMPI No. [D2000-0098](#); *Alitalia–Linee Aeree Italiane S.p.A c. Colour Digital*, Litige OMPI No. [D2000-1260](#); *DCI S.A. c. Link Commercial Corporation*, Litige OMPI No. [D2000-1232](#); *ACCOR c. S1A*, Litige OMPI No. [D2004-0053](#) et *Westdev Limited c. Private Data*, Litige OMPI No. [D2007-1903](#)).

En outre, l'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur peut aussi résulter, en certaines circonstances, du fait que son usage de bonne foi ne soit d'aucune façon plausible (voir *Audi AG c. Hans Wolf*, Litige OMPI No. [D2001-0148](#)), compte tenu de la spécificité de l'activité du Requéant.

La Commission administrative estime qu'il n'est en effet pas possible d'imaginer une quelconque utilisation active future plausible du nom de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, compte tenu de la nature réglementée de l'activité de services financiers et bancaires du Requéant, d'autant plus que le Requéant a apporté la preuve qu'un serveur MX a été configuré par le Défendeur, ce qui peut augurer de l'envoi de courriels d'hameçonnage grâce au nom de domaine litigieux.

Enfin, certaines commissions administratives ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine auraient l'obligation de s'abstenir d'enregistrer et d'utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d'autres, et qu'enfreindre notamment les dispositions du paragraphe 2 des Principes directeurs, qui dispose que: "En demandant l'enregistrement d'un nom de domaine ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d'un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que ... (b) à votre connaissance, l'enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune manière atteinte aux droits d'une quelconque tierce partie", peut être constitutif de mauvaise foi. (Voir *Nike, Inc. c. B. B. de Boer*, Litige OMPI No. [D2000-1397](#); *Nuplex Industries Limited c. Nuplex*, Litige OMPI No. [D2007-0078](#); *Mobile Communication Service Inc. c. WebReg, RN*, Litige OMPI No. [D2005-1304](#); *BOUYGUES c. Chengzhang, Lu Ciagao*, Litige OMPI No. [D2007-1325](#); *Media General Communications, Inc. c. Rarename, WebReg*, Litige OMPI No. [D2006-0964](#) et *mVisible Technologies, Inc. c. Navigation Catalyst Systems, Inc.*, Litige OMPI No. [D2007-1141](#))

La Commission administrative conclut qu'en détenant passivement le nom de domaine litigieux et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Il en résulte que les trois éléments prévus au paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunis.

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 <immobilier-boursoramabanque.com> soit transféré au Requéant.

/Louis-Bernard Buchman/
Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 16 janvier 2023