

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Karthegisu Vendermade

Litige No. D2023-1217

1. Les parties

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

Le Défendeur est Karthegisu Vendermade, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <assurancesboursorama.com>, <authentificationboursorama.com>, <boursoauthentification.com> et <boursosecurite.com> sont enregistrés auprès de Google LLC Google LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 20 mars 2023. En date du 21 mars 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 21 mars 2023, 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 (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). Le 24 mars 2023, 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 24 mars 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent 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 30 mars 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 19 avril 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 avril 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 5 mai 2023, le Centre nommait Elise Dufour 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

Fondée en 1995, le Requérant est une institution financière qui propose des services dans les domaines du courtage en ligne, l'information financière sur Internet et la banque en ligne.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOURSORAMA et BOURSO dont les marques suivantes :

- La marque de l'Union européenne BOURSORAMA n° 1758614 enregistrée le 19 octobre 2001 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42;
- La marque française BOURSO n°3009973, enregistrée le 22 février 2000 en classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42.

Le Requérant est également titulaire de noms de domaine reprenant les marques BOURSORAMA et BOURSO, dont notamment :

- le nom de domaine <boursorama.com> enregistré depuis le 1^{er} mars 1998;
- le nom de domaine <boursoramabanque.com> enregistré depuis le 26 mai 2005;
- le nom de domaine <bourso.com>, enregistré depuis le 11 janvier 2000.

Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 5 février 2023 par le Défendeur. Les noms de domaine litigieux sont inactifs. Quant au nom de domaine <boursecurite.com>, il est identifié par le moteur de recherche comme "suspect". En outre, le Requérant a fourni des preuves démontrant que, en date du 20 mars 2023, le nom de domaine litigieux <authentificationboursorama.com> a redirigé vers le site "www.google.be".

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec les marques BOURSORAMA et BOURSO, reprises dans leur intégralité, sur lesquelles le Requérant détient des droits.

Le Requérant fait valoir que l'ajout des termes "assurances", "authentification" et "securite" est insuffisant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux.

Le Requérant rappelle enfin qu'il est établi qu'"un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité" et qu'il est admis que les domaines génériques de premier niveau sont ignorés lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit, ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Le Requérant soutient qu'il ressort des données Whois que le Défendeur n'est pas communément connu sous les noms de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant de quelque sorte que ce soit à utiliser ses marques. Enfin, le Requérant soutient qu'en l'absence de preuve d'utilisation des noms de domaine litigieux, le Défendeur ne démontre pas d'usage ou de préparation d'usage des noms de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Le Requêteur considère qu'étant donnée la réputation du Requêteur et de ses marques BOURSO et BOURSORAMA, le Défendeur ne pouvait ignorer les marques du Requêteur au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

Pour l'usage de mauvaise foi, le Requêteur soutient que le Défendeur n'a démontré aucune activité à l'égard des noms de domaine litigieux, et qu'il n'est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée des noms de domaine litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, telle comme étant une tromperie, une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requêteur en vertu du droit des marques.

Il conclut de ce qui précède que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requêteur doit faire la démonstration :

- (i) que les noms de domaine litigieux sont identiques à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec, une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requêteur a des droits; et
- (ii) que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard des noms de domaine litigieux; et
- (iii) que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En application du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque de produit ou de service et que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec la ou les marques du Requêteur.

La Commission administrative constate que le Requêteur a démontré détenir des droits sur les marques BOURSO et BOURSORAMA. Les noms de domaine litigieux reproduisent les marques BOURSO et BOURSORAMA dans leur intégralité et y adjoignent les termes "assurances", "authentification" et "securite".

La Commission administrative considère que l'ajout des termes "assurances", "authentification" et "securite" aux marques BOURSORAMA et BOURSO du Requêteur n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre les noms de domaine litigieux et les marques BOURSO et BOURSORAMA (voir la section 1.8 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").

En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont similaires aux marques du Requêteur au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Concernant la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard des noms de domaine litigieux.

Au regard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requêteur et en l'absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requêteur, la Commission administrative considère que le Requêteur a démontré l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur au regard des noms de domaine litigieux.

La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requêteur sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que les noms de domaine litigieux sont inactifs.

En outre, la Commission administrative considère que la composition des noms de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0). Quant au nom de domaine litigieux <authentificationboursorama.com>, des décisions antérieures de commissions administratives ont estimé que l'utilisation par un défendeur de la marque d'un requérant pour rediriger les utilisateurs ne permettait pas de revendiquer des droits ou des intérêts légitimes.

En conséquence, la Commission administrative estime que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Sur l'enregistrement de mauvaise foi, l'analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requêteur conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété des marques BOURSORAMA et BURSO est établie, particulièrement en France, le lieu déclaré de résidence du Défendeur.

Il paraît ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré les noms de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requêteur, de ses droits et de sa renommée, l'ajout des termes "assurances", "authentification" et "securite", alors que le Requêteur fournit des services financiers ou de banque en ligne, ne pouvant être le fruit d'une simple coïncidence.

Quant à l'usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que la simple monopolisation d'un nom de domaine, sans raison, peut être constitutive d'une utilisation de mauvaise foi.

La Commission administrative doit en pareille hypothèse considérer toutes les circonstances de l'espèce pour déterminer si le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi ou non.

La Commission administrative estime, en ce qui concerne les noms de domaine litigieux <assurancesboursorama.com>, <boursoauthentification.com> et <boursesecurite.com>, qu'il n'est en effet pas possible d'imaginer une quelconque utilisation active future plausible de ces noms de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, compte tenu de la composition des noms de domaine litigieux et note que l'un de ces noms de domaine est identifié par les moteurs de recherche comme "suspect".

Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(i) 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 les noms de domaine litigieux <assurancesboursorama.com>, <authentificationboursorama.com>, <boursoauthentification.com> et <boursesecurite.com> soient transférés au Requêteur.

/Elise Dufour/

Elise Dufour

Expert Unique

Le 19 mai 2023