

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

### **Boursorama S.A. contre Paulin Morning**

### **Litige No. D2023-1358**

#### **1. Les parties**

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

Le Défendeur est Paulin Morning, France.

#### **2. Nom de domaine et unité d'enregistrement**

Les noms de domaine litigieux <bonnegestionboursoromo.com>, <businesscompagniebourso.com>, <contactpressionbourso.com>, <determinationmanipbourso.com>, <educationmodernitebourso.com> et <formulesbasesbourso.com> sont enregistrés auprès de Google LLC (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 29 mars 2023. En date du 29 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 30 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 (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 30 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 une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 30 mars 2023.

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 5 avril 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 25 avril 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 avril 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 3 mai 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 Requéran 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 Requéran propose également à sa clientèle des services de courtage en ligne et d'information financière sur Internet. Il compte plus de 4,7 millions de clients.

Le Requéran est titulaire de nombreuses marques enregistrées consistant soit en la dénomination BOURSORAMA, parmi lesquelles la marque de l'Union européenne BOURSORAMA No. 001758614 enregistrée le 19 octobre 2001, soit en la dénomination BOURSO, parmi lesquelles la marque française BOURSO No. 3009973 enregistrée le 28 juillet 2000 (ci-après ensemble désignées: "les Marques").

En outre, le Requéran est titulaire de plusieurs noms de domaine incorporant les Marques, dont <boursorama.com>, enregistré le 1<sup>er</sup> mars 1998, qui renvoie les internautes vers un des premiers sites français d'information financière et économique, et <bourso.com>, enregistré le 11 janvier 2000.

Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 27 mars 2023 en ce qui concerne <businesscompagniebourso.com> et <educationmodernitebourso.com>, et le 29 mars 2023 en ce qui concerne <bonnegestionboursoromo.com>, <contactpressionbourso.com>, <determinationmanipbourso.com> et <formulesbasesbourso.com>.

L'adresse renseignée du Défendeur est située en France.

Les noms de domaine litigieux au moment du dépôt de la plainte renvoyaient les internautes vers des pages inactives indiquant que chaque site est en maintenance ou présente des problèmes. A la date à laquelle la présente décision est rendue, les noms de domaine litigieux sont inactifs.

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requéran**

- (i) Le Requéran dispose d'un droit sur les Marques.
- (ii) Les noms de domaine litigieux contiennent l'une ou l'autre des Marques.
- (iii) Les noms de domaine litigieux portent atteinte aux droits dont est titulaire le Requéran, en ce qu'ils imitent les Marques, et sont susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit des internautes en laissant croire qu'ils sont liés au Requéran.

- (iv) Le Défendeur n'a jamais été affilié au Requéant ni autorisé par lui à utiliser les Marques à quelque titre que ce soit. Le Défendeur ne peut justifier d'aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
- (v) Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux et les utilise de mauvaise foi.
- (vi) Le Requéant demande que les noms de domaine litigieux lui soient transférés.

## **B. Défendeur**

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

## **6. Discussion et conclusions**

### **6.1. Aspects procéduraux - Défaut de réponse**

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).

En conséquence, la Commission administrative s'est attachée à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requéant et si le Défendeur pouvait justifier de droits sur ces noms 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 les droits de marque du Requéant existent ou non.

Au vu des pièces versées au dossier, la Commission administrative constate que le Requéant justifie de droits exclusifs sur les dénominations BOURSORAMA et BOURSO, à titre de marques enregistrées.

Demeure alors la question de la comparaison entre ces dénominations d'une part et les noms de domaine litigieux d'autre part. Or les noms de domaine litigieux reproduisent toutes la dénomination BOURSO, et pour le nom de domaine litigieux <bonnegestionboursoromo.com> également la dénomination BOURSORAMA.

En ce qui concerne l'identité ou la similitude des Marques par rapport aux noms de domaine litigieux, les seules différences consistent, en ce qui concerne le nom de domaine litigieux <bonnegestionboursoromo.com>, en l'ajout de l'élément "bonnegestion" avant l'élément distinctif "boursoromo", lui-même un typosquattage de la Marque BOURSORAMA, et en ce qui concerne les autres noms de domaine litigieux, en l'ajout des éléments "businesscompagnie", "contactpression", "determinationmanip", "educationmodernite" ou "formulesbases" avant l'élément distinctif "bourso".

Ces différences ne sauraient aux yeux de la Commission administrative permettre de les distinguer des Marques, qui demeurent reconnaissables, pour la Marque BOURSORAMA dans le nom de domaine litigieux <bonnegestionboursoromo.com> et pour la Marque BOURSO dans tous les noms 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 similarité entre les Marques et les noms 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 les noms de domaine litigieux, ou un nom correspondant aux noms 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 les Marques ou à procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine incluant l'une ou l'autre des Marques.

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 des noms de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que le public en général et les internautes en particulier pourraient penser que les noms de domaine litigieux, contenant à l'identique ou quasiment à l'identique les Marques sur lesquelles le Requêteur a des droits, renvoient au Requêteur, pour lequel ils comportent un risque d'affiliation par association, en ce sens qu'ils usurpent effectivement l'identité du Requêteur ou suggèrent 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 les noms 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 noms de domaine d'une marque notoire telle que les Marques, reconnue comme telle par nombre de décisions de commissions administratives (en ce qui concerne la Marque BOURSORAMA, 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 ce qui concerne la Marque BOURSO, voir notamment *Boursorama SA c. Contact Privacy Inc. Customer 1248801814 / Saval*, Litige OMPI No. [D2020-3259](#) et *Boursorama SA c. jij conn, utyhf; poussin miss, poussin et michel vrlain, ndgnfd*, Litige OMPI No. [D2023-1132](#)), en les faisant précéder de divers éléments tels que “bonnegestion”, “businesscompagnie”, “contactpression”, “determinationmanip”, “educationmodernite” ou “formulesbases”, alors que le Requéranr 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 les noms de domaine litigieux, le Défendeur ait pu ne pas avoir connaissance des Marques.

La Commission administrative conclut donc que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi des noms 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 les noms de domaine litigieux dirigeaient vers des pages inactives. 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 des noms 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 Requéranr.

La Commission administrative estime qu’il n’est en effet pas possible d’imaginer une quelconque utilisation active future plausible des noms de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, compte tenu de la nature réglementée de l’activité de services financiers et bancaires du Requéranr.

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. Voir notamment les dispositions de l’article 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.

La Commission administrative conclut qu’en détenant passivement les noms de domaine litigieux et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le Défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi des noms 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 les noms de domaine litigieux <bonnegestionboursoromo.com>, <businesscompagniebourso.com>, <contactpressionbourso.com>, <determinationmanipbourso.com>, <educationmodernitebourso.com> et <formulesbasesbourso.com> soient transférés au Requéant.

*/Louis-Bernard Buchman/*

**Louis-Bernard Buchman**

Expert Unique

Le 11 mai 2023