

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre banque boursorama
Litige No. D2023-1832

1. Les parties

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

Le Défendeur est banque boursorama, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <boursoramabanque.site> est enregistré auprès de OVH (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 25 avril 2023. En date du 25 avril 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 26 avril 2023, 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 (Inconnu / Redacted for Privacy). Le 3 mai 2023, 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 une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 4 mai 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 11 mai 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 31 mai 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 juin 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 19 juin 2023, le Centre nommait Alexandre Nappey 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, la société Boursorama s'est développée en Europe avec l'émergence du e-commerce et l'expansion continue de la gamme de ses produits financiers en ligne.

Le Requéran opère dans trois cœurs de métier : le courtage en ligne, l'information financière sur Internet et la banque en ligne. En France, Boursorama revendique plus de 4,7 millions de clients.

Le Requéran possède plusieurs marques françaises et européennes antérieures contenant le terme "BOURSORAMA" parmi lesquelles :

- la marque de l'Union Européenne BOURSORAMA n°001758614 enregistrée depuis le 19 octobre 2001;
- la marque française BOURSORAMA BANQUE n°3676762 enregistrée depuis le 16 septembre 2009.

Le Requéran est présent sur Internet notamment via les noms de domaine <boursorama.com> ou <boursoramabanque.com>.

Le nom de domaine litigieux <boursoramabanque.site> a été enregistré 22 avril 2023 et renvoie au jour de la présente décision à une page d'attente de l'unité d'enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

En premier lieu, le Requéran affirme que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à sa marque BOURSORAMA. En effet, la marque est reprise dans son intégralité dans le nom de domaine.

En second lieu, le Requéran affirme que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Le Requéran affirme que le Défendeur n'est pas connu du Requéran, ni affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit.

Le Requéran n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requéran, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le Requéran affirme que le Défendeur usurpe l'identité du Requéran en l'associant à une adresse et des coordonnées de contact fantaisistes.

En outre, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'attente de l'hébergeur et que le Défendeur n'a fait aucune utilisation du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement ou n'a aucun plan démontrable pour utiliser du nom de domaine. Cela démontre une absence d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux, sauf dans le but de créer un risque de confusion avec le Requéran et sa marque.

Enfin, le Requérant soutient que le nom le domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant soutient qu'il bénéficie, ainsi que sa marque exploitée depuis 1995, d'une notoriété importante en France et à l'étranger en relation avec des services financiers en ligne. Selon le Requérant, plusieurs experts ont confirmé la notoriété de la marque BOURSORAMA.

De plus, le Requérant affirme que le Défendeur usurpe l'identité du Requérant en l'associant à une adresse et des coordonnées de contact fantaisistes.

Dès lors, le Requérant soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer ses marques au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Enfin, le nom de domaine pointe vers une page d'attente hébergeur et des serveurs de messagerie sont configurés. Le Requérant soutient que le Défendeur n'a démontré aucune activité à l'égard du nom de domaine litigieux, et qu'il n'est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, comme par exemple une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requérant en vertu du droit des marques.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application dispose : "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 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d'obtenir le transfert d'un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :

- (i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant 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.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requérant est titulaire de plusieurs marques constituées de la dénomination BOURSORAMA ainsi que de la marque BOURSORAMA BANQUE.

Ces marques BOURSORAMA et BOURSORAMA BANQUE sont intégralement reprises dans le nom de domaine litigieux <boursoramabanque.site>.

De nombreuses décisions UDRP ont retenu par le passé que lorsqu'une marque du Requérant est intégralement reproduite dans un nom de domaine litigieux, il y a similitude au point de prêter à confusion (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](#)"), sections 1.7 et 1.8; *Carrefour c. Telford Foucault*, Litige OMPI No. [D2019-2345](#); *Carrefour SA c. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Mep Foster*, Litige OMPI No. [D2021-2488](#)).

En l'espèce, l'ajout du terme "banque" ne permet pas d'atténuer la similitude au point de prêter à confusion du nom de domaine litigieux avec la marque BOURSORAMA du Requérant, et fait directement référence à l'activité du Requérant. De plus le nom de domaine reproduit servilement la marque antérieure BOURSORAMA BANQUE sur laquelle le Requérant détient également des droits.

La Commission administrative rappelle par ailleurs que l'extension n'a pas à être prise en considération pour apprécier la similitude au point de prêter à confusion entre une marque et un nom de domaine. En l'espèce, il y a bien similitude au point de prêter à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques BOURSORAMA et BOURSORAMA BANQUE du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs

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 déposé aucune réponse.

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

Ces allégations n'ont pas été contestées par le Défendeur qui n'a pas répondu à la plainte.

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

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La marque BOURSORAMA du Requérant est une marque notoire, comme cela a d'ailleurs été jugé à de nombreuses reprises et comme le rappelle le Requérant (voir *Boursorama S.A. c. Pharpentier Gildas*, Litige OMPI No. [D2016-2248](#); *Boursorama S.A. c. John Sicot, Jonathan Bramille*, Litige OMPI No. [D2022-0720](#); *Boursorama S.A. c. Contact Privacy Inc. Customer 1248805588 / Saval*, Litige OMPI No. [D2020-3289](#)).

Dès lors, il ne fait aucun doute que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et en méconnaissance délibérée des droits du Requérant.

De la même manière, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux renvoie à une page d'attente de l'hébergeur et que des serveurs de messagerie ont été configurés et elle ne peut concevoir que ce nom puisse, en l'espèce, servir à l'exercice, par le Défendeur, d'une activité légitime, traduisant un usage de bonne foi.

En l'espèce, le fait que la marque BOURSORAMA du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur situé en France ne pouvait ignorer l'existence du Requérant (ii), 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 (iii), et l'usage passif qui est fait du nom de domaine litigieux (vi), 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 <boursoramabanque.site> soit transféré(s) au Requérant.

/Alexandre Nappey/

Alexandre Nappey

Expert Unique

Le 3 juillet 2023