

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama contre Mairice

Litige No. D2023-2756

1. Les parties

Le Requéran est Boursorama, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Mairice, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <web-connexion-clients-boursorama.com> est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Boursorama auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 28 juin 2023. En date du 29 juin 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 Requéran. Le 29 juin 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 (Contact Privacy Inc. Customer). Le 10 juillet 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéran avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requéran à soumettre une plainte amendée. Le Requéran a déposé une plainte amendée le 10 juillet 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 17 juillet 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 6 août 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 août 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 août 2023, le Centre nommait William Lobelson 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, exerce depuis 1995 une activité de prestation de services financiers en ligne, dont en particulier le courtage en ligne, l'information financière sur Internet et la banque en ligne.

Le Requérant possède différentes marques françaises et européenne portant sur le terme BOURSORAMA.

Marque de l'Union Européenne BOURSORAMA n° 001758614 enregistrée le 19 octobre 2001;

Marque française BOURSORAMA n° 98723359 enregistrée le 13 mars 1998;

Marque française semi-figurative BOURSORAMA n° 3676765 enregistrée le 16 septembre 2009.

Le nom de domaine litigieux <web-connexion-clients-boursorama.com> a été enregistré le 26 juin 2023, il ne pointe vers aucune page active.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque, que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime dans le nom de domaine, et que celui-ci a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative statue sur la requête au regard de la plainte soumise par le Requérant, de l'absence de réponse formelle du Défendeur, des Principes directeurs, des Règles d'application, des Règles supplémentaires en application du paragraphe 15(a) des Règles d'application.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prévoit que "le Défendeur est tenu de se soumettre à une procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l'institution de règlement compétente que :

- (i) le nom de domaine 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;
- (ii) le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- (iii) et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi."

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi la réalité de ses droits, à titre de marque notamment, au regard de l'appellation BOURSORAMA.

La marque du Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux <web-connexion-clients-boursorama.com>.

L'adjonction des termes "web", "connexion" ou "clients" dans le nom de domaine litigieux n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion, pas plus d'ailleurs que l'extension ".com" dont il est de jurisprudence constante qu'elle est sans pertinence et n'a pas à être prise en considération pour l'appréciation de la similitude prêtant à confusion. En ce sens, voir les sections 1.8 et 1.11 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)").

La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque antérieure du Requérant.

En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Si la charge de la preuve de l'absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, il ressort des précédentes décisions UDRP qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir *prima facie* que le défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur de faire état dans sa réponse de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. S'il n'y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes.

Le Requérant expose qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à enregistrer, ni même utiliser, un nom de domaine formé de sa marque et que le Défendeur n'exploite pas le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n'a présenté aucun argument permettant de justifier d'un intérêt légitime.

La Commission administrative ne peut que constater que le nom de domaine litigieux ne pointe vers aucune page active qui justifierait que le Défendeur l'utilise de manière légitime dans la vie des affaires, est connu sous la dénomination considérée ou se livre à une exploitation réelle et sérieuse du nom de domaine.

En conséquence, la Commission administrative estime, en se limitant aux prétentions du Requérant et aux circonstances du présent litige, que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux et que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l'une des circonstances suivantes est susceptible d'établir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

- les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
- le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique;
- le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

- en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requéranant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son espace ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

Le Requéranant a justifié de la notoriété de sa marque BOURSORAMA en France, reconnue par de précédentes décisions :

Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 1249617786 / Marcou, Litige OMPI No. [D2021-0671](#) : "S'agissant d'abord de l'enregistrement de mauvaise foi, il est incontestable que le Défendeur avait la marque du Requéranant en tête lorsqu'il a configuré son nom de domaine : il a reproduit la marque BOURSO à l'identique, en lui associant le terme "service" en position d'attaque. Non seulement les marques BOURSORAMA et BOURSO du Requéranant sont parfaitement arbitraires, mais au surplus elles sont notoirement connues en France. Quant au terme "service", il est descriptif des services susceptibles d'être rendus par le Requéranant en ligne à ses clients, comme toute institution bancaire. Ainsi, la combinaison des termes SERVICE et BOURSO a été imaginée par le Défendeur dans le but de créer une confusion avec les marques du Requéranant."

Le Défendeur semble situé en France.

La Commission administrative conclut que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requéranant et de ses droits dans la marque BOURSORAMA qu'il avait donc à l'esprit lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il est à ce titre révélateur de constater que le Défendeur a choisi d'associer à la marque du Requéranant les termes "web", "connexion" et "clients". Dans le domaine financier notamment, dans lequel exerce le Requéranant et en relation avec lequel sa marque BOURSORAMA est exploitée, il est une pratique courante de permettre aux clients de se connecter en ligne à des comptes personnels pour pouvoir gérer leurs actifs financiers.

Le choix du nom de domaine litigieux traduit à l'évidence que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requéranant dans le secteur financier et boursier et qu'il a envisagé de détourner de manière frauduleuse les clients du Requéranant vers un espace personnel non authentique.

Le nom de domaine ne pointe vers aucune page active.

Pour autant, le défaut d'exploitation active d'un nom de domaine n'exclut pas de façon systématique que soit retenu le grief d'usage – passif, de mauvaise foi. Voir la section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

Enfin, dans la mesure où le Requéranant opère dans le domaine financier et bancaire, la Commission administrative est en droit de soupçonner que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, lequel a été jugé ci-avant similaire au point de prêter à confusion avec les marques du Requéranant, a été effectué avec l'intention d'en faire usage à des fins frauduleuses, et notamment de phishing (*Boursorama contre GF GFGS*, Litige OMPI No. [D2023-2729](#)).

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 <web-connexion-clients-boursorama.com> soit transféré au Requéranant.

*/William Lobelson/
William Lobelson
Expert Unique
Le 18 Août 2023*