

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

BOURSORAMA contre Justin Martel

Litige No. D2024-0123

1. Les parties

Le Requérant est BOURSORAMA, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Justin Martel, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <private-boursobk.com> est enregistré auprès de Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu. (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français 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 12 janvier 2024. En date du 12 janvier 2024, 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 15 janvier 2024, 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 (Redacted for Privacy). Le 15 janvier 2024, 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 15 janvier 2024.

Le 15 janvier 2024, le Centre a informé les Parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux était l'anglais. Le 15 janvier 2024, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas commenté la demande du Requérant.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes 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 22 janvier 2024, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 février 2024. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 février 2024, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 février 2024, le Centre nommait Christophe Caron 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 BOURSORAMA, fondée en 1995, un acteur spécialisé dans le courtage en ligne, l'information financière sur Internet et la banque en ligne.

Le Requéran est titulaire de la marque verbale française BOURSO n° 3009973 enregistrée le 28 juillet 2000 et dûment renouvelée pour désigner des produits et services relevant des classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42.

Le Requéran est également titulaire du nom de domaine <bourso.com> enregistré le 11 janvier 2000 et du nom de domaine <bourso.online> enregistré le 16 février 2019.

Le nom de domaine litigieux <private-boursobk.com> a été enregistré le 12 octobre 2023. Il pointe vers un site inactif.

Le Requéran a décidé de s'adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran soutient qu'il satisfait chacune des conditions requises par les Principes directeurs pour qu'un transfert du nom de domaine litigieux soit prononcé à son profit pour les différentes raisons ci-après.

En premier lieu, le Requéran affirme que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque BOURSO. Il soutient que le terme anglais "private" et les lettres "bk" sont insuffisants pour écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu'un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requéran dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité. Le Requéran ajoute que les extensions génériques de premier niveau ("gTLD") sont ignorées lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

En second lieu, le Requéran estime que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rapportant. Le Requéran affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requéran précise qu'il n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, le Requéran soutient qu'aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requéran, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requéran ajoute que le nom de domaine litigieux est inactif, que le Défendeur n'a fait aucune utilisation du nom de domaine litigieux depuis son enregistrement ou aucun plan démontrable pour utiliser le nom de domaine litigieux. Selon le Requéran, 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.

En troisième lieu, le Requêteur soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux dès lors qu'il bénéficie, ainsi que sa marque, d'une notoriété importante en France et à l'étranger depuis 1995. Le Requêteur rappelle que le nom de domaine litigieux pointe vers un site inactif. Ainsi, le Requêteur soutient que le Défendeur ne démontre aucune activité relative au nom de domaine litigieux, et qu'il est impossible de concevoir un usage actif réel ou envisagé du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégal.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11 des Règles d'application, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d'enregistrement, à moins que la Commission administrative n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

En l'espèce, il apparaît que la langue du contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux est l'anglais.

Cependant, le Requêteur a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.

Il appartient par conséquent à la Commission administrative de décider de la langue dans laquelle elle rend sa décision.

Il ressort des éléments communiqués à la Commission administrative que, lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur a indiqué (i) des coordonnées postales en France, (ii) un numéro de téléphone précédé de l'indicatif téléphonique de la France (+33) et (iii) une adresse mail d'une messagerie dont l'interface est notamment disponible en français.

Au regard des éléments qui précèdent, la Commission administrative fait droit à la demande du Requêteur de rendre une décision en langue française, estimant que ceci ne porte aucun préjudice au Défendeur, dont tout porte à croire qu'il est francophone.

6.2. Sur le fond

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs soient cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants :

- i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requêteur 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, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Cette première condition relative à l'identité ou la similitude prêtant à confusion des signes en présence implique une comparaison argumentée mais relativement simple entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (voir la 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](#)").

Le Requérant a justifié de ses droits sur sa marque BOURSO ci-dessus rappelée conformément aux Principes directeurs. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.2.1.

L'intégralité de la marque du Requérant est reproduite au sein du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que la marque du Requérant est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux.

Plus précisément, le nom de domaine litigieux reprend la marque BOURSO à l'identique, dans son intégralité en l'associant au terme anglais "private" et aux lettres "bk".

Ces ajouts ne permettent pas d'écarter la similitude prêtant à confusion compte tenu du fait que la marque BOURSO du Requérant est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.8.

L'extension générique de premier niveau ".com" ne doit pas être prise en compte dans l'examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux. En effet, la pratique consistant à ne pas tenir compte de l'extension générique de premier niveau lors de la détermination de l'identité ou de la confusion dans la similarité est appliquée quel que soit l'extension générique de premier niveau en présence.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire à la marque BOURSO du Requérant au point de prêter à confusion.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances dans lesquelles le Défendeur peut démontrer l'existence de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux.

Bien que la charge de la preuve dans les procédures UDRP incombe principalement au requérant, les Commissions administratives ont reconnu que prouver qu'un défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes à l'égard d'un nom de domaine litigieux revient à requérir du requérant une "preuve impossible", en exigeant des informations qui sont souvent essentiellement à la disposition ou sous le contrôle du défendeur. Ainsi, lorsqu'un requérant établit *prima facie* que le défendeur est dépourvu de droits ou d'intérêts légitimes, la charge de la preuve sur cet élément est transférée au défendeur qui doit apporter des éléments de preuve pertinents démontrant l'existence de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (bien que la charge de la preuve continue d'incomber au requérant). Si le défendeur ne présente pas de telles preuves, le requérant est réputé avoir satisfait la deuxième condition. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1.

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. La Commission administrative considère que le Requérant a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

En l'espèce, le Requêteur affirme qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l'enregistrement litigieux. Ainsi, aucune autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requêteur lui permettant d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

En outre, l'utilisation qui est faite du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de biens ou de services de bonne foi ou un usage légitime dès lors que le nom de domaine litigieux pointe en l'espèce vers un site inactif.

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

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dresse une liste non exhaustive d'hypothèses susceptibles de démontrer qu'un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, mais d'autres circonstances peuvent être pertinentes pour déterminer si l'enregistrement et l'utilisation d'un nom de domaine litigieux par le Défendeur sont effectués de mauvaise foi. [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.2.1.

Les Commissions administratives ont estimé que l'absence d'usage d'un nom de domaine n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l'application de la doctrine de la détention passive sont notamment les suivants : (i) le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du requérant, (ii) l'absence de réponse du défendeur ou de preuve d'un usage réel ou envisagé de bonne foi, et (iii) la dissimulation par le défendeur de son identité ou l'utilisation de fausses coordonnées (considérées comme une violation de son contrat d'enregistrement). [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 3.3.

En l'espèce, la Commission administrative estime que la détention passive du nom de domaine litigieux n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu des Principes directeurs pour les raisons suivantes.

En effet, en l'espèce, le fait que le nom de domaine litigieux reprenne la marque BOURSO du Requêteur à l'identique et dans son intégralité (i), que le Défendeur, localisé en France, ne pouvait ignorer au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux la marque du Requêteur (ii) et que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux (iii) 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(a) 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 <private-boursobk.com> soit transféré au Requêteur.

/Christophe Caron/
Christophe Caron
Expert Unique
Le 27 février 2024