

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Qwerty Union, Fred Wauter
Litige No. D2022-4441

1. Les parties

La Requérante est Boursorama S.A., France.

Le Défendeur est Qwerty Union, Fred Wauter, République de Moldavie.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <client-boursoramaf.fr.com> est enregistré auprès de Gandi SAS (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 21 novembre 2022. En date du 21 novembre 2022, le Centre a adressé une requête à l'Unité d'enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 21 novembre 2022, 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. Le 23 novembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant la Requérante à soumettre une plainte amendée. La Requérante a déposé une plainte amendée le 24 novembre 2022. La plainte ayant été déposée en français et la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux étant l'anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique relatif à la langue de la procédure le 23 novembre 2022. Le 24 novembre 2022, la Requérante a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, demande à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.

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 12 décembre 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur, en langue

française et anglaise. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1^{er} janvier 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 janvier 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 janvier 2023, le Centre nommait Theda König Horowicz comme expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'elle a été nommée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. L'Expert 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

La Requérante est une société française fondée en 1995 et spécialisée dans les produits financiers en ligne. Avec l'émergence du e-commerce, l'activité de la Requérante s'est développée en Europe pour trois types d'activités: le courtage en ligne, la banque en ligne et l'information financière sur Internet.

La société Boursorama est titulaire de nombreuses marques comportant son nom "BOURSORAMA" et désignant pour l'essentiel les affaires financières, notamment :

- BOURSORAMA, marque française n° 98723359, enregistrée le 13 mars 1998;
- BOURSORAMA, marque de l'Union européenne n° 001758614, enregistrée le 19 octobre 2001;
- BOURSORAMA, marque française semi-figurative n° 3676765, enregistrée le 16 septembre 2009.

Ces marques ont été régulièrement renouvelées, sont en vigueur et exploitées.

La société Boursorama est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque BOURSORAMA, notamment : <boursorama.com>, enregistré le 1 mars 1998 et qui est relié à son site internet officiel.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 novembre 2022; il est inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante estime que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques antérieures qu'elle détient au point de prêter à confusion. À cet égard elle souligne que l'adjonction du terme générique "client" et des lettres "fr" (faisant référence à la France) n'est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec sa marque BOURSORAMA. La Requérante ajoute qu'il est admis que les domaines de premier niveau générique ("gTLDs"), en l'occurrence ".com" ne sont pas pris en compte lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

La Requérante prétend que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux car ce Défendeur n'est pas identifié dans le Whois sous la dénomination de Boursorama et qu'il n'est pas connu sous le nom de domaine litigieux. La Requérante affirme n'avoir aucun lien avec le Défendeur et n'avoir jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques de quelque manière que ce soit y compris sous forme de nom de domaine. En conséquence, la Requérante soutient que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

La Requérante soutient que sa marque BOURSORAMA, exploitée depuis 1995, est notoire en France et à l'étranger en lien avec les services financiers. Dès lors, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par ailleurs, la Requérante relève que le Défendeur n'a démontré aucune activité à l'égard du nom de domaine litigieux et qu'il n'est pas concevable qu'il soit utilisé de manière légitime. La Requérante soutient ainsi que le Défendeur a enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit : "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 [R]ègles 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 à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

- (i) Le nom de domaine enregistré par le défendeur "est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à 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 ni aucun intérêt légitime qui s'y attache"; et
- (iii) Le nom de domaine "a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

A. Langue de la procédure

Bien que le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux soit l'anglais, la Requérante a déposé sa plainte en français et a présenté une requête afin que le français soit retenu comme la langue de procédure arguant du fait que (i) le nom de domaine litigieux est composé de sa marque BOURSORAMA et de l'indication "FR" pour désigner la France et (ii) le Défendeur a des connaissances de la langue française.

Le paragraphe 11 des Règles d'application prévoit que

(a) Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d'enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d'enregistrement, à moins que le panel n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.

(b) Le panel peut ordonner que tout document présenté dans une langue autre que la langue de la procédure administrative soit accompagné d'une traduction complète ou partielle dans la langue de la procédure administrative.

Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d'application dispose que "... la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments". Le paragraphe 10(c) affirme aussi les principes de célérité et de maîtrise des coûts applicables à la procédure UDRP.

De nombreuses décisions UDRP ont établi qu'une langue différente de la langue du contrat d'enregistrement peut être retenue par la commission administrative au vu des circonstances du cas d'espèce, notamment (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition section 4.5.1., ci-après "[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)")

Dans un esprit d'équité, l'Expert doit notamment tenir compte du fait que le Défendeur ne doit pas subir un préjudice irréparable, mais aussi prendre en considération les coûts et le temps d'une traduction de la demande en une autre langue (voir *SWX Swiss Exchange v. SWX Financial LTD*, Litige OMPI No. [D2008-0400](#)).

Dans le cas d'espèce, l'Expert estime que l'utilisation du français comme langue de la procédure est soutenable, car le nom de domaine litigieux contient une référence directe à la France au moyen des lettres FR.

Par ailleurs, la traduction de la demande en langue anglaise impliquerait un retard dans la procédure et des coûts supplémentaires qui semblent disproportionnés, en particulier du fait que le Défendeur ne s'est pas exprimé sur la question de la langue de la procédure, ni sur aucune autre question d'ailleurs.

Ainsi, l'Expert relève que le Défendeur ne s'est pas opposé à l'utilisation du français comme langue de la procédure et n'a pas non plus demandé que la procédure soit menée en anglais, alors que l'opportunité lui en a été donnée (cf. *Volkswagen AG v. Song Hai Tao*, Litige OMPI No. [D2015-0006](#) et *Volkswagen AG v. Nowack Auto und Sport - Oliver Nowack*, Litige OMPI No. [D2015-0070](#), <volkswagenmotorsport.com>).

Compte tenu des développements ci-dessus, l'Expert fait droit à la requête du Requêteur et déclare la langue française comme celle régissant la présente procédure.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

L'Expert constate que la Requêteur est titulaire de plusieurs marques comportant la dénomination BOURSORAMA. Cette dénomination est intégralement reprise dans le nom de domaine litigieux.

De nombreuses décisions UDRP ont retenu par le passé que lorsqu'une marque du Requêteur est intégralement reproduite à l'identique dans un nom de domaine litigieux, il y a similitude au point de prêter à confusion ([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 "client" au début du nom de domaine litigieux et de la mention "fr", mention directement attachée à la marque de la Requêteur, ne permet de toute évidence pas d'atténuer la similitude au point de prêter à confusion avec la marque de la Requêteur.

L'Expert rappelle par ailleurs que l'extension ".com" ne doit pas être prise en considération pour apprécier la similitude au point de prêter à confusion entre une marque et un nom de domaine.

En conclusion, l'Expert estime que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques BOURSORAMA de la Requêteur au point de prêter à confusion et que la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Droits ou intérêts légitimes

La Requêteur affirme qu'il n'existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre elle 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 de la Requêteur lui permettant d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

La Requêteur a donc fourni des éléments suffisants indiquant que le Défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux et le fardeau de la preuve passe dès lors au Défendeur qui n'a pas répondu à la demande et ne s'est pas prononcé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la présente procédure.

Le dossier ne contient en conséquence aucun élément qui indiquerait que le Défendeur aurait un droit ou un intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

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

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il a été établi dans plusieurs décisions que les marques BOURSORAMA de la Requérante sont des marques notoires (voir *Boursorama S.A. c. Charpentier Gildas*, Litige OMPI No. [D2016-2248](#) ou encore *Boursorama S.A. c. John Sicot, Jonathan Bramille*, Litige OMPI No. [D2022-0720](#)).

Ces marques sont enregistrées dans des registres publics et sont aussi utilisées par la Requérante sur internet, notamment via son site officiel <boursorama.com>.

Il ne fait dès lors aucun doute que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause et en méconnaissance délibérée des droits de la Requérante.

L'adjonction du terme "client" n'écarte pas, pour l'internaute, le risque de confusion avec les marques antérieures BOURSORAMA. Au contraire, cette adjonction fait référence à l'activité de service de la Requérante et accentue dès lors le potentiel risque de confusion.

En l'espèce, l'Expert relève que les circonstances suivantes constituent des indices de la mauvaise foi du Défendeur :

(i) la marque notoire BOURSORAMA de la Requérante est reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux

(ii) le nom de domaine litigieux contient l'indication géographique "FR" en référence à la France où la Requérante a son siège

(iii) le Défendeur a gardé le silence pendant toute la procédure et s'est 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

(iv) l'usage passif du nom de domaine litigieux.

L'Expert relève aussi que le nom de domaine litigieux a été enregistré au moyen d'un service d'anonymisation de données et que l'adresse du Défendeur fournie au Registrar semble fantaisiste.

Pour ces raisons, l'Expert 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 <client-boursoramaf.fr> soit transféré à la Requérante.

/Theda König Horowicz/

Theda König Horowicz

Expert Unique

Le 6 février 2023