

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Qwerty Union, Fred Wauter

Litige No. D2022-4528

1. Les parties

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

Le Défendeur est Qwerty Union, Fred Wauter, Republic of Moldova.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <wwwboursorama-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 28 novembre 2022. En date du 28 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 le Requérant. Le 29 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 30 novembre 2022, 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 1^{er} décembre 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 30 novembre 2022. Le 1^{er} décembre 2022, le Requérant a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, 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 15 décembre 2022, une notification de la plainte en anglais et en français 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 4 janvier 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 janvier 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 20 janvier 2023, le Centre nommait William A. Van Caenegem 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 Requêteur Boursorama S.A. est une banque en ligne Française avec plus de 4,3 millions de clients.

Le Requêteur possède plusieurs marques françaises et européennes contenant le terme Boursorama y compris la marque française BOURSORAMA N° 98723359 enregistrée depuis le 13 mars 1998 et la marque de l'Union Européenne BOURSORAMA N° 1758614 enregistrée depuis le 13 juillet 2000.

Le Requêteur est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque BOURSORAMA, y compris le nom de domaine <boursorama.com> enregistré depuis le 1^{er} mars 1998.

Le nom de domaine litigieux <wwwboursorama-fr.com> a été enregistré le 24 novembre 2022 et reste inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requêteur

Le Requêteur affirme que le nom de domaine litigieux <wwwboursorama-fr.com> est similaire à sa marque BOURSORAMA au point de prêter à confusion. Le Requêteur prétend que l'ajout des lettres "www" et "fr" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque BOURSORAMA du Requêteur. Selon le Requêteur il est bien établi que le fait qu'un nom de domaine incorpore une marque enregistrée dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité.

Une fois que le Requêteur a apporté la preuve que le Défendeur n'a pas de droits ou intérêts légitimes, ce dernier a la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Si le Défendeur ne le fait pas, le Requêteur est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes UDRP. Le Requêteur soutient que le Défendeur n'est pas identifié dans le Whois sous la dénomination Boursorama et que plusieurs commissions administratives ont pu juger qu'un Défendeur n'était pas connu sous un nom de domaine si les informations Whois n'étaient pas identiques au nom de domaine en question.

Le Requêteur affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requêteur n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur, et aucune licence ni autorisation n'a été donc accordée au Défendeur concernant les marques BOURSORAMA du Requêteur.

Enfin, le nom de domaine litigieux étant inactif, le Requêteur soutient que le Défendeur n'en a fait aucune utilisation depuis son enregistrement et n'a 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.

Le portail "www.boursorama.com" est le premier site Français d'information financière et économique, selon le Requéran, qui soutient que sa marque, exploitée depuis 1995, bénéficie d'une notoriété importante et en France et à l'étranger en relation avec des services financiers en ligne. De plus, tous les résultats d'une recherche sur le moteur de recherches "Google" des termes "wwwboursoramaf" sont relatifs au Requéran. Étant donné la réputation de la marque BOURSORAMA, le Requéran soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requéran soutient aussi 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, telle qu'une tromperie, une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du requéran en vertu du droit des marques. L'incorporation d'une marque dite par le Requéran célèbre, dans un nom de domaine associé à un site Web inactif, peut être la preuve d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la Procédure

Le Requéran déclare qu'à sa connaissance, la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français, et une copie du contrat en Français figure en annexe de la plainte. La plainte a donc été déposée en français. Cependant, d'après les informations transmis par l'unité d'enregistrement, la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'anglais. Le Requéran demande que la langue de la procédure soit néanmoins le français.

Le nom de domaine litigieux est composé de la marque enregistrée BOURSORAMA et l'indicatif "fr". La marque BOURSORAMA bénéficie d'une grande notoriété en France en particulier, et concernant des services quotidiens offerts au grand public français en ligne. Il est clair qu'une quelconque utilisation du nom de domaine litigieux serait très probablement dirigée vers des consommateurs français. Il semble donc très probable que le Défendeur ait connaissance de la langue française.

Par ailleurs, le Défendeur n'a pas répondu aux demandes et arguments du Requéran, y compris concernant la langue de la procédure, dont il a été notifié en anglais et en français et, compte tenu aussi du fait qu'il est difficile d'envisager une utilisation légitime du nom de domaine litigieux par le Défendeur, et des frais et délais qui seraient causés par la traduction de la plainte et des éléments relatifs à celle-ci, la Commission administrative retient le français comme la langue de la procédure en vertu du paragraphe 11(a) des Règles d'application.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le nom de domaine litigieux n'est pas identique à la marque enregistrée BOURSORAMA du Requéran. Cette marque distinctive est cependant très visiblement incorporée dans son intégralité dans le nom de domaine litigieux. Le fait qu'un nom de domaine incorpore une marque enregistrée dans son intégralité est suffisant pour établir une similarité qui prête à confusion. L'ajout d'un trait d'union, l'indicatif "fr" et "www" n'empêche pas la conclusion que la similitude entre les marques concernées du Requéran et le nom de domaine litigieux prête à confusion.

La Commission administrative conclut donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques antérieures du Requéran. En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n'a pas répondu aux arguments du Requéran, qui n'a jamais autorisé le Défendeur à utiliser sa marque BOURSORAMA. Le Défendeur n'est pas connu sous les dénominations BOURSORAMA ou BOURSORAMA-FR, ni dans le Whols ni d'autre manière dans la vie des affaires. Le nom de domaine litigieux reste inactif et le Défendeur ne se livre donc à aucune utilisation du nom de domaine litigieux légitime. Il n'y a aucune indication de préparation a une activité reconnue comme légitime par les Principes directeurs.

En conséquence, la Commission administrative estime que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux. En conséquence, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marques antérieure BOURSORAMA du Requéran. Ce dernier est une banque en ligne Française avec plus de 4,3 millions de clients. La marque BOURSORAMA bénéficiait déjà d'une réputation fort bien établie au moment où le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur. Celle-ci est enregistrée depuis le 13 mars 1998. Une simple recherche via Google sur la base du mot-clé BOURSORAMA à ce moment aurait démontré que les résultats affichés se rapportent aux activités du Requéran. L'ajout de "fr" indique que le Défendeur était bien conscient des marques et des droits en France du Requéran. Le fait que le nom de domaine litigieux reste inactif n'indique pas une absence de mauvaise foi, comme il est bien établi. Il n'est pas possible d'envisager une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur qui ne soit pas de mauvaise foi.

L'enregistrement du nom de domaine litigieux est ainsi teinté de mauvaise foi. L'usage du nom de domaine litigieux aussi est entaché de mauvaise foi.

La Commission administrative conclut que les conditions du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

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 <wwwboursorama-fr.com> soit transféré au Requéran.

/William A. Van Caenegem/

William A. Van Caenegem

Expert Unique

Le 3 février 2023