

## **DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE**

### **Boursorama S.A. contre Sophie Bourse Lopez**

### **Litige No. D2022-4835**

#### **1. Les parties**

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

Le Défendeur est Sophie Bourse Lopez, France.

#### **2. Nom de domaine et unité d'enregistrement**

Le nom de domaine litigieux <immo-bourso.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 16 décembre 2022. En date du 16 décembre 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 Requéran. Le 19 décembre 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 19 décembre 2022, 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 20 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 19 décembre 2022. Le 20 décembre 2022, le Requéran 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 répond 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 6 janvier 2023, 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 26 janvier 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 30 janvier 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 8 février 2023, le Centre nommait Elise Dufour 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, le Requéran, Boursorama S.A., est une institution financière qui propose des services dans les domaines du courtage en ligne, l'information financière sur Internet et la banque en ligne.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques BOURSO dont la marque française BOURSO n° 3009973 déposée le 22 février 2000 et enregistrée le 28 juillet 2000, en classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42.

Le Requéran est également titulaire de plusieurs noms de domaine reprenant la marque BOURSO, dont notamment :

- le nom de domaine <boursor.com> enregistré depuis le 11 janvier 2000;
- le nom de domaine <boursorama.com> enregistré depuis le 1er mars 1998.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 12 décembre 2022 par le Défendeur et est inactif.

#### **5. Argumentation des parties**

##### **A. Requéran**

Le Requéran considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BOURSO, sur laquelle le Requéran détient des droits.

Le Requéran fait valoir que l'ajout du terme "immo" est insuffisant pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requéran et le nom de domaine litigieux.

Le Requéran rappelle à ce titre qu'il est établi 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 soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requéran soutient qu'il ressort des données Whois que le Défendeur n'est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requéran affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requéran de quelque sorte que ce soit à utiliser sa marque. Enfin, le Requéran soutient qu'en l'absence de preuve d'utilisation du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne démontre pas d'usage ou de préparation d'usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Le Requéran considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requéran considère qu'étant donnée la réputation du Requéran et de sa marque BOURSO, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Pour l'usage de mauvaise foi, le Requérant note que le nom de domaine litigieux dirige vers un site inactif.

Le Requérant en conclut 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 litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégal.

## **B. Défendeur**

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

## **6. Discussion et conclusions**

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit faire la démonstration :

- (i) que le nom de domaine litigieux est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requérant a des droits; et
- (ii) que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

### **A. Langue de procédure**

Le Requérant 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 le Défendeur est identifié comme basé en France.

Le Requérant en déduit que le Défendeur a connaissance 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 la commission administrative n'en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.
- (b) La commission administrative 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 (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, la Commission administrative 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.

La Commission administrative, au vu des arguments présentés par le Requêteur et des pièces produites, et du fait que le Défendeur ne s'est pas opposé à la demande du Requêteur, estime qu'il n'est pas inéquitable d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure, dès lors que, selon toute vraisemblance, les parties sont françaises et maîtrisent la langue française.

## **B. Identité ou similitude prêtant à confusion**

En application du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requêteur.

La Commission administrative constate que le Requêteur a démontré détenir des droits sur la marque BOURSO.

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque BOURSO dans son intégralité et y adjoint le terme "immo" séparé par un tiret. La Commission administrative considère que l'ajout du terme "immo" avant la marque BOURSO du Requêteur n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BOURSO.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requêteur au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

## **C. Droits ou intérêts légitimes**

Concernant la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.

Au regard de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requêteur et en l'absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requêteur, la Commission administrative considère que le Requêteur a suffisamment démontré l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requêteur sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux est inactif.

En effet, le nom de domaine litigieux ne fait actuellement l'objet d'aucune utilisation.

En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

La Commission administrative estime donc que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

## **D. Enregistrement et usage de mauvaise foi**

Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requêteur doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Sur l'enregistrement de mauvaise foi, l'analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requêteur conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque BOURSO est suffisamment établie, particulièrement en France, le lieu de localisation du Défendeur selon les données de l'unité d'enregistrement.

Il paraît ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requéran, de ses droits et de sa renommée, l'ajout du terme "immo" n'étant pas fortuit, ces termes renvoyant à l'activité du Requéran, notamment dans le domaine des prêts immobilier.

Quant à l'usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site actif. La détention passive du nom de domaine litigieux peut être constitutive d'un usage de mauvaise foi considérant l'ensemble des circonstances de l'espèce y compris la notoriété de la marque BOURSO du Requéran, a fortiori dans le pays du Défendeur (voir la section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI version 3.0](#)).

En outre, le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre formellement aux arguments du Requéran conforte l'avis de la Commission administrative sur la mauvaise foi du Défendeur.

Il ressort des constatations de la Commission administrative que l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux sont de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

## **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 <immo-bourso.com> soit transféré au Requéran.

*/Elise Dufour/*

**Elise Dufour**

Expert Unique

Le 22 février 2023