

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre David Deteve

Litige No. D2023-4118

1. Les parties

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

Le Défendeur est David Deteve, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <avisboursobank.com> est enregistré auprès de OVH (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 3 octobre 2023. En date du 4 octobre 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 Requérant. Le 5 octobre 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 (Redacted for Privacy). Le 5 octobre 2023, 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 un amendement à la plainte/une plainte amendée le 5 octobre 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 9 octobre 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 29 octobre 2023. Le Défendeur a envoyé des communications informelles les 5, 14, 17 et 30 octobre 2023.

En date du 30 octobre 2023, le Centre notifiait le commencement de la nomination de la Commission administrative.

En date du 3 novembre 2023, le Centre nommait Alexandre Nappey 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 Requéant, la société BOURSORAMA, s'est développé en Europe avec l'émergence du e-commerce et l'expansion continue de la gamme de ses produits financiers en ligne.

Le Requéant est devenu pionnier et leader dans trois cœurs de métier: le courtage en ligne, l'information financière sur Internet et la banque en ligne, la société BOURSORAMA a fondé sa croissance sur l'innovation, l'engagement et la transparence. En France, la société BOURSORAMA est l'une des banques en ligne de référence avec plus de 5 millions de clients.

Le portail du Requéant "www.boursorama.com" se situe parmi les premiers sites nationaux d'information financière et économique.

Le Requéant possède plusieurs marques contenant le terme "boursor", dont la marque française BOURSO n° 3009973 enregistrée depuis le 28 juillet 2000.

Le Requéant est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque BOURSO, tels que :

- <boursor.com> enregistré depuis le 11 janvier 2000; et,
- <boursobank.com> enregistré depuis le 23 novembre 2005.

Le nom de domaine litigieux <avisboursobank.com> a été enregistré le 20 septembre 2023 et renvoie vers une page parking.

5. Argumentation des parties

A. Requéant

En premier lieu, le Requéant affirme que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à sa marque BOURSO.

Le nom de domaine litigieux <avisboursobank.com> est similaire à sa marque BOURSO et l'ajout des termes "avis" et "bank" n'est pas suffisant pour écarter tout risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requéant, dès lors qu'"un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requéant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité".

Au contraire, le terme "bank" fait référence aux activités du Requéant et renforce ainsi le risque de confusion entre les signes.

En second lieu, le Requéant affirme que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Le Requéant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requéant n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur.

Ainsi, 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. Par ailleurs, le nom de domaine litigieux redirige vers une page parking. Le Requéran soutient 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. Cela démontre une absence d'intérêts légitimes à l'égard du nom de domaine litigieux sauf à créer un risque de confusion avec le Requéran et sa marque.

Enfin, le Requéran soutient que le nom le domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requéran soutient qu'il bénéficie, ainsi que sa marque, exploitée depuis 1995, d'une notoriété importante en France et à l'étranger en relation avec des services financiers en ligne.

De plus, l'ajout du terme "bank" ne peut être une coïncidence, dès lors qu'il réfère aux activités du Requéran.

Enfin, le nom de domaine litigieux redirige vers une page parking. Le Requéran soutient 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 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. Comme l'ont affirmé de précédentes décisions de l'OMPI, l'incorporation d'une marque célèbre dans un nom de domaine, associée 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 formellement aux arguments du Requéran.

Cependant, par e-mail du 5 octobre 2023, le Défendeur a répondu au Centre en demandant quel était le problème, puis en sollicitant un entretien téléphonique. Le 14 octobre 2023, le Défendeur a écrit qu'il avait résilié le nom de domaine litigieux auprès de son bureau d'enregistrement et que ce dernier devrait retomber dans le domaine public sous peu, tout en soutenant qu'il est permis en France de détenir un nom de domaine contenant une marque dès lors qu'il n'est pas utilisé. Le 17 octobre 2023, le Défendeur a transmis une capture d'écran confirmant la résiliation du nom de domaine litigieux. Le 30 octobre 2023, le Défendeur a indiqué que le nom de domaine litigieux devrait retomber dans le domaine public au terme d'une période de 45 jours.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application dispose : "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 règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requéran désireux d'obtenir le transfert d'un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :

- (i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou services sur laquelle le Requéran 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

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requéran est titulaire de la marque française BOURSO qui est intégralement reprise dans le nom de domaine litigieux.

De nombreuses décisions UDRP ont retenu que lorsque la marque du Requérant est intégralement reproduite à l'identique dans un nom de domaine litigieux, il y a similitude au point de prêter à confusion (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](#)"), 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 des termes "avis" et "bank" ne permet pas d'atténuer la similitude au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

La Commission administrative rappelle par ailleurs que l'extension générique de premier niveau ("gTLD") ne doit généralement pas être prise en considération pour apprécier la similitude entre une marque et un nom de domaine litigieux.

En l'espèce, il y a bien similitude au point de prêter à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BOURSO du Requérant.

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

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 allégations du requérant sont réputées exactes.

Le Requérant affirme qu'il n'existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre lui 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 de la marque du Requérant lui permettant d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n'a pas justifié d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée par lui, du nom de domaine litigieux, tout en reconnaissant formellement qu'il avait connaissance de la marque du Requérant au moment du dépôt du nom de domaine litigieux.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère 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 prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d'un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées :

(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l'enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou

(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d'empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou

(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l'activité d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d'attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d'Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l'affiliation ou à l'approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d'un produit ou d'un service offert sur celui-ci.

La marque BOURSO du Requêteur bénéficie d'une certaine renommée, comme cela a d'ailleurs été jugé à plusieurs reprises et comme le soutient le Requêteur (voir *Boursorama S.A. c. Contact Privacy Inc. Customer 1249617786 / Marcou*, Litige OMPI No. [D2021-0671](#)).

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en toute connaissance de cause comme il l'indique lui-même dans ses correspondances informelles au Centre.

L'adjonction des termes français "avis" et anglais "bank" n'écarte pas, pour l'Internaute, le risque de confusion avec la marque antérieure BOURSO, au contraire, cela renvoie directement à l'activité du Requêteur et peut évoquer pour l'Internaute un accès à des avis officiels des clients du Requêteur.

De la même manière, la Commission administrative relève que même si le nom de domaine litigieux est inactif, il est difficilement concevable qu'il puisse servir en l'espèce à l'exercice, par le Défendeur, d'une activité légitime, traduisant un usage de bonne foi.

En l'espèce, le fait que la marque BOURSO du Requêteur soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur situé en France ne pouvait ignorer l'existence de la marque du Requêteur (ii), que le Défendeur se soit 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 (iii), et l'usage passif qui est fait du nom de domaine litigieux (vi), 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(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 <avisboursobank.com> soit transféré au Requêteur.

/Alexandre Nappey/

Alexandre Nappey

Expert Unique

Le 20 novembre 2023