

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Navez

Litige No. D2022-3717

1. Les parties

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

Le Défendeur est Navez, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <mon-compte-boursorama.com> est enregistré auprès de Google LLC (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 5 octobre 2022. En date du 6 octobre 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 7 octobre 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 11 octobre 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 11 octobre 2022.

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 17 octobre 2022, 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 6 novembre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 novembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 15 novembre 2022, 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, la société Boursorama S.A. s'est développée en Europe avec l'émergence du e-commerce et elle propose aujourd'hui une gamme de services financiers en ligne.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques antérieures contenant le terme BOURSORAMA :

- La marque française BOURSORAMA n° 98723359 déposée le 13 mars 1998 et enregistrée le 28 aout 1998,
- La marque de l'Union Européenne BOURSORAMA n° 1758614 déposée le 13 juillet 2000 et enregistrée le 19 octobre 2001 dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42,
- La marque française BOURSORAMA semi figurative n° 3676765 déposée le 16 septembre 2009 et enregistrée le 19 février 2010.

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant la marque BOURSORAMA comme par exemple :

- <boursorama.com> enregistré depuis le 1 mars 1998;
- <boursorama.fr> enregistré depuis le 3 juin 2005.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 5 octobre 2022 et n'est pas actif au jour de la présente décision.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran affirme que le nom de domaine litigieux <mon-compte-boursorama.com> est similaire à ses marques BOURSORAMA au point de prêter à confusion avec celles-ci. Le Requéran fait valoir que l'ajout de la locution "mon compte" n'est pas suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque BOURSORAMA du Requéran.

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 n'a jamais mené une quelconque activité avec le Titulaire. 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 n'est pas actif. Or, il est acquis qu'un titulaire de nom de domaine n'a pas d'intérêt légitime en l'absence de preuve crédible d'usage ou de préparation démontrable d'usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Dans ces conditions le Requéran estime que le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Enfin, le Requéran soutient qu'il bénéficie, ainsi que sa marque, exploitée depuis 1995 et dotée d'une notoriété importante en France et à l'étranger en relation avec des services financiers en ligne. Plusieurs Experts ont confirmé la notoriété de la marque BOURSORAMA.

Le Requéran 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. Pour ces raisons, le Requéran soutient le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu'il est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, le Requéran requiert le transfert du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

A titre liminaire, il est rappelé que les extensions ne sont pas prises en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion entre une marque et un nom de domaine.

La Commission administrative constate que le Requéran est titulaire de plusieurs marques sur le terme BOURSORAMA.

La marque est intégralement reprise dans le nom de domaine litigieux <mon-compte-boursorama.com>.

Or, il est de jurisprudence UDRP constante selon laquelle lorsqu'une marque du Requéran est intégralement reproduite à l'identique dans un nom de domaine litigieux il y a similitude au point de prêter à confusion. En l'espèce, l'ajout des termes "mon" et "compte" ne permettent pas d'atténuer la similitude avec la marque du Requéran.

En l'espèce il y a bien similitude au point de prêter à confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques BOURSORAMA du Requéran.

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

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative n'a connaissance d'aucun droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Défendeur n'a présenté aucune défense.

Par ailleurs, le Requéran affirme qu'il n'existe aucune relation de quelque nature 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 des marques du Requéran lui permettant d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

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

Les marques BOURSORAMA du Requéran sont des marques bien connues, comme cela a d'ailleurs été jugé de nombreuses reprises et comme le rappelle le Requéran (voir *Boursorama S.A. v. John Sicot, Jonathan Bramille*, Litige OMPI No. [D2022-0720](#)).

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

De surcroît, la Commission administrative retient l'argument du Requérant selon lequel l'adjonction des termes "mon compte" à la marque BOURSORAMA dans le nom de domaine évoque la fonctionnalité mise à disposition par le Requérant à ses clients afin de disposer d'un ensemble de services accessibles via son site internet.

En l'espèce, le fait que la marque BOURSORAMA du Requérant soit reproduite, dans son intégralité, au sein du nom de domaine litigieux (i), que le Défendeur situé en France ne pouvait ignorer l'existence du Requérant (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 <mon-compte-boursorama.com> soit transféré au Requérant.

/Alexandre Nappey/

Alexandre Nappey

Expert Unique

Le 29 novembre 2022