

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Karthegisu Vendermade

Litige No. D2023-0978

1. Les parties

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

Le Défendeur est Karthegisu Vendermade, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <deblocageboursorama.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 3 mars 2023. En date du 3 mars 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 3 mars 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte 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 9 mars 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 mars 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 31 mars 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 4 avril 2023, le Centre nommait Marie-Emmanuelle Haas 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 Requérant revendique des droits sur plusieurs marques françaises et européennes antérieures contenant le terme "BOURSORAMA" :

- marque française BOURSORAMA n° 98723359 déposée le 13 mars 1998 en classes 9, 16, 35, 366, 38, 41 et 42, enregistrée et renouvelée;
- marque de l'Union Européenne BOURSORAMA n° 1758614 déposée le 13 juillet 2000 en classes 9, 16, 35, 366, 38, 41 et 42, enregistrée et renouvelée;
- marque française semi-figurative BOURSORAMA n° 3676765 déposée le 16 septembre 2009 en classes 35, 36 et 38, enregistrée et renouvelée.

Il fait aussi état de plusieurs noms de domaine, composés de BOURSORAMA, tels que les noms de domaine, <boursorama.com> enregistré depuis le 1er mars 1998, et <boursoramabanque.com>, enregistré depuis le 26 mai 2005.

Le nom de domaine litigieux <deblocageboursorama.com> a été enregistré le 28 février 2023, il pointe vers une page de test du serveur HTTP.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Fondée en 1995, la société BOURSORAMA s'est développée en Europe avec l'émergence du e-commerce et l'expansion continue de la gamme de ses produits financiers en ligne.

Le Requérant est devenu pionnier et leader dans trois cœurs de métier: le courtage en ligne, l'information financière sur Internet et la banque en ligne, BOURSORAMA a fondé sa croissance sur l'innovation, l'engagement et la transparence.

En France, BOURSORAMA est une banque en ligne de référence avec plus de 4,7 millions de clients.

Le portail "www.boursorama.com" est le premier site national d'information financière et économique.

- Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits (Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs; paragraphes 3(b)(viii), (b)(ix)(1) des Règles d'application)

Le Requérant déclare que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec sa marque BOURSORAMA et ses noms de domaine associés, car il inclut la marque dans son intégralité.

L'ajout du terme générique "deblocage" ne suffit pas à échapper à la conclusion selon laquelle le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BOURSORAMA

Il est établi que : "un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité".

Le Requérant cite plusieurs décisions UDRP ayant précédemment ordonné le transfert de noms de domaine composés de la marque BOURSORAMA.

Le Requérant conclut que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque BOURSORAMA, au point de prêter à confusion.

- Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Paragraphe 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs; paragraphe 3(b)(ix)(3))

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. Plusieurs Experts ont confirmé la notoriété de la marque BOURSORAMA.

Le Requéran soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux en pleine connaissance de la marque du Requéran.

Le Requéran fait référence à une requête "Déblocage Boursorama" sur Google, dont tous les résultats sont relatifs au Requéran.

Eu égard à la réputation de la marque BOURSORAMA, le Défendeur, domicilié en France, ne pouvait ignorer cette marque lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux donne accès à une page de test du serveur HTTP.

Il n'est pas possible de concevoir un usage qui ne serait pas illégitime, selon les critères de l'affaire *Telstra (Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows)*, Litige OMPI No [D2000-0003](#).

Sur ces bases, le Requéran conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requéran justifie de ses droits sur les marques BOURSORAMA, qui sont antérieures au nom de domaine litigieux.

La marque BOURSORAMA est reprise à l'identique dans le nom de domaine litigieux, avec l'ajout du terme "déblocage"

Le nom de domaine litigieux <deblocageboursorama.com> est semblable au point de prêter à confusion, à la marque BOURSORAMA.

Dans ces conditions, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l'intérêt légitime qui s'y attache peut-être constituée, en vertu des Paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

- (i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

- (ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- (iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur n'est pas affilié et n'est pas connu du Requéant, qui ne l'a pas autorisé à exploiter la marque de renommée BOURSORAMA, ou à enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n'a pas répondu à la plainte et n'a donc pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de la contester.

Compte tenu des faits décrits par le Requéant, non contestés en l'absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l'appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du Paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après (Paragraphe 4(b) des Principes directeurs) :

- (i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requéant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;
- (ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le défendeur étant coutumier d'une telle pratique;
- (iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou
- (iv) en utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

A défaut de réponse à la plainte, le Défendeur n'a fourni aucune preuve de tout éventuel enregistrement et/ou usage de bonne foi, actuel ou envisagé, du nom de domaine litigieux.

Selon les données Whols divulguées, le Défendeur est domicilié en France.

Le Défendeur avait nécessairement connaissance de la marque de renommée BOURSORAMA, très connue en France, lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux <deblocageboursorama.com>.

L'activité financière du Requéant est strictement réglementée pour des raisons de protection de l'ordre public.

Cela signifie que des pratiques de tiers enregistrant sans autorisation un nom de domaine composé de la marque BOURSORAMA sous laquelle le Requéant exerce son activité et est connu en France, ne peuvent

être tolérées, car elles exposent à un risque permanent de fraudes, beaucoup trop dangereux pour le Requérant et pour le public.

Eu égard à l'absence d'usage du nom de domaine litigieux, autre que pour donner accès à une page de teste du serveur HTTP, il s'agit de prendre en compte les particularités et les circonstances de l'affaire.

La détention passive du nom de domaine par le Défendeur équivaut à un acte de mauvaise foi de la part du Défendeur, car :

- (i) la marque BOURSORAMA est renommée en France, pays du domicile du Défendeur;
- (ii) le Défendeur n'a pas contesté la plainte et n'a donc fourni aucune preuve d'un usage effectif ou envisagé de bonne foi du nom de domaine litigieux;
- (iii) le Défendeur, personne physique, a bénéficié, des mesures de protection de son identité lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux;
- (iv) compte tenu de tout ce qui précède, il n'est pas possible de concevoir une utilisation active plausible, actuelle ou envisagée, du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, par exemple en constituant une pratique déloyale ou frauduleuse, une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requérant en vertu de la législation sur les marques.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l'absence de toute réponse formelle, et des moyens de preuve apportés à l'appui de la plainte, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Compte tenu ensuite des circonstances particulières de cette affaire, la commission administrative conclut que la détention passive du nom de domaine litigieux par le Défendeur dans ce cas particulier satisfait à la condition du paragraphe 4(a)(iii) selon laquelle le nom de domaine "est utilisé de mauvaise foi" par le Défendeur.

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 <deblocageboursorama.com> soit transféré au Requérant.

/Marie-Emmanuelle Haas/

Marie-Emmanuelle Haas

Expert Unique

Le 18 juillet 2023