

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Karthegisu Vendermade et Boursorama Banque,
Boursorama

Litige No. D2023-1219

1. Les parties

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

Les Défendeurs sont Karthegisu Vendermade, France, et Boursorama Banque, Boursorama, Côte d'Ivoire.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <activationcobourso.com>, <boursoramabanqueligne.com> et <businessplanbourso.com> sont enregistrés auprès de Google LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par le Requéran auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 20 mars 2023. Le jour suivant, 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 22 mars 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignées dans la plainte (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251). Le 29 mars 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requéran, lui communiquant les coordonnées des titulaires multiples des noms de domaine divulgués par l'Unité d'enregistrement et l'invitant à modifier la plainte. Le Requéran a déposé une plainte amendée le 31 mars 2023 déclarant qu'elle s'appuyait sur ses arguments en faveur de la consolidation tels qu'ils étaient exposés dans la plainte.

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 12 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs.

Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 2 mai 2023. Les Défendeurs n'ont fait parvenir aucune réponse. En date du 4 mai 2023, le Centre notifiait le défaut des Défendeurs.

En date du 9 mai 2023, le Centre nommait Matthew Kennedy 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, fondé en 1995, est une filiale du groupe Société Générale spécialisée dans le courtage en ligne, l'information financière et la banque en ligne. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques dont les suivantes :

- marque verbale française BOURSORAMA n° 98723359, déposée et enregistrée le 13 mars 1998 en classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42;
- marque verbale française BOURSO n° 3009973 déposée et enregistrée le 22 février 2000 en classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42; et
- marque verbale de l'Union européenne BOURSORAMA n° 001758614, enregistrée le 19 octobre 2001 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.

Les marques susmentionnées sont en vigueur. Le Requérant est également titulaire de divers noms de domaine reprenant la marque BOURSO ou la marque BOURSORAMA, dont <boursorama.com>, enregistré le 1er mars 1998 qui est associé à son portail d'information financière et économique, et <bourso.com>, enregistré le 11 janvier 2000, qui redirige les Internauteurs vers <boursorama.com>, ainsi que <boursorama-banque.com>, enregistré le 26 mai 2005 qui est associé à la banque en ligne "Boursorama Banque" du Requérant. Le Requérant démontre que son portail d'information financière et économique a reçu plus de 54 millions de visites en 2022 et que sa banque en ligne compte plus de 4,7 millions de clients.

Les noms de domaine litigieux ont tous été enregistrés le 16 mars 2023. Selon l'Unité d'enregistrement, le titulaire des noms de domaine litigieux <activationcobourso.com> et <businessplanbourso.com> est "Karthegisu Vendermade", dont l'adresse postale est dans le département de la Seine-Saint-Denis en France, tandis que le titulaire du nom de domaine litigieux <boursoramabanqueligne.com> est "Boursorama Banque, Boursorama", dont les coordonnées sont composées d'une autre adresse dans le département de la Seine-Saint-Denis suivie du nom de pays "Côte d'Ivoire" et associée à un numéro de téléphone portable ivoirien. Les noms de domaine litigieux <activationcobourso.com> et <businessplanbourso.com> dirigent vers une page test de serveur, tandis que le nom de domaine litigieux <boursoramabanqueligne.com> ne dirige vers aucun site actif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant déclare que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec ses marques BOURSORAMA et BOURSO.

Le Requérant soutient que les Défendeurs ne sont pas connus du Requérant et ne sont pas affiliés à sa société, ni autorisés par lui-même de quelque sorte que ce soit. Ainsi, aucune licence ni autorisation n'a été

accordée aux Défendeurs de faire une quelconque utilisation des marques du Requéran, ou une demande d'enregistrement des noms de domaine litigieux. En conséquence, le Requéran conclut que les Défendeurs ne disposent d'aucun droit ni intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

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. Dès lors, les Défendeurs ne pouvaient ignorer sa marque au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux. En outre, lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux <boursoramabanqueligne.com>, un Défendeur usurpe l'identité du Requéran en l'associant à une adresse fantaisiste. Les noms de domaine renvoient vers des pages d'attente ou d'erreur. Le Requéran conclut que les Défendeurs ont enregistré et utilisent les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeurs

Les Défendeurs n'ont pas répondu aux arguments du Requéran.

6. Discussion et conclusions

6.1. Question préliminaire : Consolidation de la procédure contre deux Défendeurs

Le Requéran a sollicité que les noms de domaine litigieux et les Défendeurs fassent l'objet d'une consolidation au sein d'une procédure unique, alléguant que les noms de domaine sont contrôlés par la même personne et/ou entité qui opère sous des pseudonymes. Les Défendeurs n'ont apporté aucun commentaire.

Conformément au paragraphe 3(c) des Règles d'application, une plainte peut porter sur plus d'un nom de domaine, pourvu que les noms de domaine soient enregistrés par un même titulaire. Toutefois, la Commission administrative ne considère pas que cette disposition vise à permettre à une seule personne ou entité de contraindre un requérant à engager des charges et dépenses inutiles pour introduire plusieurs plaintes contre des titulaires de nom de domaine techniquement différents, en particulier lorsque chaque enregistrement soulève les mêmes enjeux. En traitant la demande du Requéran, la Commission administrative examinera si (i) les noms de domaine litigieux ou les sites Web qui leur sont associés sont soumis à un contrôle commun; et (ii) la consolidation serait juste et équitable pour toutes les Parties. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)"), section 4.11.2.

Dans le cas d'espèce, la Commission administrative observe que les noms de domaine litigieux sont tous constitués de la marque BOURSO ou de la marque BOURSORAMA et de termes descriptifs et qu'ils ont tous été enregistrés la même nuit dans une période de moins d'une heure par l'intermédiaire du même prestataire. En plus, les coordonnées d'au moins un des Défendeurs sont fausses.

De plus, aucun des Défendeurs ne s'est manifesté pour s'opposer à la consolidation ou pour répondre aux allégations du Requéran.

A la vue de ces circonstances, la Commission administrative est satisfaite que le contrôle commun est exercé sur les noms de domaine litigieux, et elle ne voit aucune raison pour laquelle la consolidation des litiges soit injuste ou inéquitable pour l'une ou l'autre des Parties.

Compte tenu de ce qui précède, en vertu du paragraphe 10(e) des Règles d'application, la Commission administrative décide d'accepter la consolidation concernant les noms de domaine des deux Défendeurs techniquement différents (ci-après désignés "le Défendeur").

6.2. Quant au fond

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer pour chaque nom de domaine litigieux si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :

- i) si 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; et
- ii) si le défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine; et
- iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

En outre, il revient au Requêteur d'apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requêteur est titulaire des marques BOURSO et BOURSORAMA.

Tous les noms de domaine litigieux reproduisent intégralement la marque BOURSO, et l'un d'entre eux reproduit intégralement la marque BOURSORAMA aussi, avec l'adjonction de termes descriptifs, soit "activation" et "co" (une abréviation de l'anglais "company" qui signifie "compagnie"), ou "banque" et "ligne", ou "business plan" ("plan d'affaires" en anglais). Des décisions de précédentes commissions administratives ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que l'adjonction d'autres termes (notamment descriptifs) à la marque d'un requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.8. En l'espèce, la marque BOURSO est parfaitement reconnaissable dans chacun des noms de domaine litigieux et la marque BOURSORAMA est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux <boursoramabanqueligne.com>.

La Commission administrative estime que l'ajout de l'extension générique de premier niveau ".com" aux noms de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs dans le cas d'espèce. Voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.11.

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que les noms de domaine litigieux sont semblables, au point de prêter à confusion, à une marque du Requêteur.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

- i) avant d'avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé 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, ou fait des préparatifs sérieux 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.

En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, tous les noms de domaine litigieux renvoient vers une page test ou d'erreur. Bien que les noms de domaine litigieux reproduisent intégralement la marque BOURSO, et l'un d'entre eux reproduit intégralement la marque BOURSORAMA aussi, avec l'adjonction de termes descriptifs, le Requéant soutient que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Au vu de ces éléments, la Commission administrative ne considère pas que l'utilisation des noms de domaine litigieux soit en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ni qu'elle soit un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, l'Unité d'enregistrement a confirmé que les noms du Défendeur dans sa base de données Whois sont "Karthegisu Vendermade", qui n'a rien à voir avec les noms de domaine litigieux, et "Boursorama Banque, Boursorama", qui est en réalité le nom de la banque en ligne du Requéant et le nom du Requéant lui-même. Rien dans le dossier n'indique que le Défendeur soit connu sous les noms de domaine litigieux.

En résumé, la Commission administrative considère que le Requéant a établi une preuve *prima facie* que le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté cette preuve *prima facie* parce qu'il n'a pas répondu aux arguments du Requéant.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit certains cas de figure qui peuvent établir la preuve de ce qu'un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi aux fins du paragraphe 4(a)(iii) mais cette liste de circonstances n'est pas exhaustive.

Dans le cas d'espèce, l'Unité d'enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux en 2023, ce qui est bien postérieur à l'enregistrement des marques du Requéant en 1998, 2000 et 2001. Les marques BOURSO et BOURSORAMA sont des termes créés par le Requéant, qui n'ont pas de sens en eux-mêmes. Les noms de domaine litigieux reproduisent intégralement ces marques avec l'adjonction de termes descriptifs. En plus, le nom de domaine litigieux <boursoramabanqueline.com> reprend à l'identique le nom de la banque du Requéant avec l'ajout du mot "ligne", ce qui n'est sûrement pas le résultat d'une coïncidence. Le Défendeur ne présente aucune explication de son choix des noms de domaine litigieux. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant de l'existence des droits de marque du Requéant au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

Quant à l'usage des noms de domaine litigieux, l'absence d'exploitation active ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient déclarés de mauvaise foi. Voir *Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#). Dans le cas d'espèce, les marques BOURSO et BOURSORAMA sont notoirement connues en France. Voir, par exemple, *Boursorama S.A. contre Contact Privacy Inc. Customer 1249617786 / Marcou*, Litige OMPI No. [D2021-0671](#). Les deux adresses associées au Défendeur dans la base de données de l'Unité d'enregistrement sont en France (même si l'une d'entre elles est suivie du nom d'un pays étranger). Vu sa composition, le nom de domaine litigieux <boursoramabanqueline.com> suggère une affiliation fautive avec le Requéant et sa banque en ligne. Le Défendeur ne mentionne aucune éventuelle utilisation de bonne foi des noms de domaine litigieux. Sur base de ces éléments, la Commission administrative estime que l'usage des noms de domaine litigieux est de mauvaise foi.

Pour les raisons exposées, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) 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 les noms de domaine litigieux <activationcobourso.com>, <boursoramabanqueligne.com> et <businessplanbourso.com> soient transférés au Requérant.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Expert Unique

Le 17 mai 2023