

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

BOURSORAMA contre pierre pierre

Litige No. D2023-3181

1. Les parties

Le Requérant est BOURSORAMA, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Pierre Pierre, Angola.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <managerboursorama.com> (ci-après désigné "le Nom de Domaine") est enregistré auprès de Ligne Web Services SARL (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par BOURSORAMA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 24 juillet 2023. En date du 25 juillet 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 26 juillet 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du Nom de Domaine et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Non Identifié) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine telles que communiquées par l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 27 juillet 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 31 juillet 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 20 août 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 août 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 25 août 2023, le Centre nommait Mireille Buydens 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 est une société française spécialisée dans les services de banque en ligne, courtage en ligne et information financière sur Internet.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques BOURSORAMA dont la suivante :

- Marque verbale de l'Union Européenne BOURSORAMA n° 001758614, enregistrée le 19 octobre 2001, en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
- Marque verbale française BOURSORAMA n°98723359, enregistrée le 28 août 1998, en classes 9, 16, 35, 36, 38, et 42.
- Marque verbale et figurative française  Boursorama n°3676765, enregistrée depuis le 19 février 2010, en classes 35, 36 et 38.

Le Requérant a également enregistré plusieurs noms de domaine correspondant à sa marque BOURSORAMA, et notamment <boursorama.com> enregistré depuis le 1^{er} mars 1998.

Le Nom de Domaine a été enregistré le 22 juillet 2023, et le site associé au Nom de Domaine mène, selon le Requérant, à un site parking de l'Unité d'enregistrement. A la date de la décision, le Nom de Domaine génère un message d'erreur dans les termes suivants : "Il semblerait qu'il n'y ait aucun résultat pertinent associé à votre recherche".

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère que le Nom de Domaine est similaire au point de prêter à confusion avec la marque BOURSORAMA, sur laquelle le Requérant détient des droits. En effet, la marque est reprise dans son intégralité par le Nom de Domaine. Le Requérant fait valoir que l'ajout du terme descriptif "manager" à la marque BOURSORAMA dans le Nom de Domaine est inopérant pour écarter la similarité entre la marque du Requérant et le Nom de Domaine.

Le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine. Le Requérant soutient qu'il ressort des données Whois pour le Nom de Domaine que le Défendeur n'est pas connu sous le Nom de Domaine. Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requérant à utiliser sa marque ou à enregistrer le Nom de Domaine. Enfin, le Requérant relève que le Nom de Domaine pointe vers une page parking et que le Défendeur n'a fait aucune utilisation du Nom de Domaine depuis son enregistrement.

Le Requérant considère que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère qu'étant donnée la réputation du Requérant et de sa marque BOURSORAMA, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requérant au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine. Le Requérant considère que le Défendeur ne démontre aucune activité réelle ou envisagée du Nom de Domaine, qui pointe vers un site parking, 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, comme par exemple une

violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requérant en vertu du droit des marques.

Le Requérant demande que le Nom de Domaine lui soit transféré.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

En ce qui concerne l'absence de réponse du Défendeur à la plainte, le paragraphe 14(b) des Règles d'application prévoit que si une partie, en l'absence de circonstances exceptionnelles, ne respectait pas une clause ou une obligation prévue par ces Règles d'application, la Commission administrative devra tirer de cette omission les conclusions qu'il juge appropriées.

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

- que le Nom de Domaine 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
- que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du Nom de Domaine; et
- que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Pour satisfaire la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque et que le Nom de Domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

La Commission administrative constate que le Requérant a démontré détenir des droits sur la marque BOURSORAMA.

Le Nom de Domaine reproduit la marque BOURSORAMA dans son intégralité en conjonction avec le terme descriptif "manager". La Commission administrative considère que cet ajout n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le Nom de Domaine et la marque BOURSORAMA et que le Nom de Domaine est similaire à la marque BOURSORAMA du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Pour satisfaire la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du Nom de Domaine.

Après considération de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant et en l'absence de réponse du Défendeur aux arguments du Requérant, la Commission administrative considère que le Requérant a, *prima facie*, fait une démonstration suffisante de l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du Nom de Domaine.

La Commission administrative observe en particulier les déclarations du Requérant sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur.

La Commission administrative a par ailleurs constaté que le site associé au Nom de Domaine dirigeait vers une page parking et actuellement génère un message précisant : “Il semblerait qu’il n’y ait aucun résultat pertinent associé à votre recherche”, ce qui indique que le Nom de Domaine n’est pas utilisé.

La Commission administrative remarque que le terme descriptif “manager” associé à la marque du Requérant dans le Nom de Domaine suggère une affiliation avec le Requérant, les utilisateurs pouvant penser que ce nom de domaine renvoie à une activité du Requérant destinée aux managers. Il y a donc risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la 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”).

La Commission administrative estime par conséquent que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le Nom de Domaine au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Pour satisfaire la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

L’analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requérant, ainsi que l’existence de nombreuses décisions rendues en application des Principes directeurs et reconnaissant la renommée de la marque BOURSORAMA, conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque BOURSORAMA est suffisamment établie.

Le simple enregistrement d’un nom de domaine identique à une marque notoirement connue par une entité non affiliée peut créer une présomption de mauvaise foi (Voir la section 3.1.4 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0).

La Commission administrative considère que le choix du Défendeur de reproduire de manière intégrale la marque BOURSORAMA du Requérant dans le Nom de Domaine ne laisse aucun doute sur la mauvaise foi du Défendeur au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine. Il est difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le Nom de Domaine dans un but autre que celui de profiter indûment de la renommée de la marque du Requérant. La composition du Nom de Domaine, qui reprend à l’identique la marque du Requérant en lui ajoutant un terme descriptif (“manager”) suggère qu’il est lié d’une manière ou d’une autre au Requérant. Le Défendeur a cherché à créer une impression trompeuse d’affiliation au Requérant, qui est une société française bien connue spécialisée dans les services de banque en ligne, et qui, de ce fait, inspire confiance aux internautes.

Le site associé au Nom de Domaine menait à un site parking et aboutit actuellement à un message d’erreur reproduit ci-dessus. Il n’y a donc aucune activité sous le Nom de Domaine. La non-utilisation d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive. Les facteurs pertinents dans l’application de la doctrine de la détention passive sont notamment les suivants : (i) le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du Requérant, (ii) l’absence de réponse du Défendeur, (iii) la dissimulation par le Défendeur de son identité ou l’utilisation de fausses coordonnées (en violation de son contrat d’enregistrement), et (iv) l’invraisemblance de l’usage de bonne foi qui pourrait être fait du nom de domaine (section 3.3 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0). En l’espèce, après avoir examiné le dossier, la Commission administrative estime que, dans les circonstances de l’espèce, la détention passive du Nom de Domaine n’empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu des Principes directeurs.

Le fait que le Défendeur ait choisi de ne pas répondre à la plainte du Requérant 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 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, <managerboursorama.com>, soit transféré au Requérant.

/Mireille Buydens/

Mireille Buydens

Expert Unique

Le 7 septembre 2023