CENTRE
D'ARBITRAGE ET
DE MÉDIATION

OMPI
ORGANISATION MONDIALE
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama contre L. D.
Litige No. D2023-4042

1. Les parties

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

Le Défendeur est L. D., France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <bourso-bank.online> est enregistré auprès de OVH (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 27 septembre 2023. En date du 27 septembre 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 28 septembre 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 (Registered for Privacy). Le 28 septembre 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 une plainte amendée le 29 septembre 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 4 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 24 octobre 2023. Le 5 octobre 2023, le Défendeur a envoyé une communication informelle au Centre. En date du 26 octobre 2023, le Centre notifiait le commencement de la nomination de la Commission administrative.

En date du 2 novembre 2023, le Centre nommait Christophe Caron 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 la société BOURSORAMA, un acteur spécialisé dans le courtage en ligne, l'information financière sur Internet et la banque en ligne.

Le Requérant est titulaire de la marque verbale française BOURSO n° 3009973 enregistrée le 28 juillet 2000 et dûment renouvelée.

Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <bourso.com> enregistré le 11 janvier 2000.

Le nom de domaine litigieux <bourso-bank.online> a été enregistré le 22 septembre 2023 et renvoie à une page indiquant que le nom de domaine litigieux est disponible à la vente.

Le Requérant a décidé de s'adresser au Centre afin que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque BOURSO. Il soutient que le terme "bank" n'est pas à même d'écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors (i) qu'un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requérant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité et que (ii) ce terme fait référence aux activités du Requérant et renforce ainsi le risque de confusion entre les signes. Le Requérant ajoute que les extensions génériques de premier niveau ("gTLD") sont ignorées lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

En second lieu, le Requérant estime que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s'y rapportant. Le Requérant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant précise qu'il n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur. Ainsi, le Requérant soutient qu'aucune licence ni autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requérant, ou une demande d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux dirige vers une page sur laquelle le nom de domaine litigieux est offert à la vente. Le Requérant soutient que cette offre de vente du nom de domaine litigieux démontre l'absence de droits ou d'intérêt légitime du Défendeur.

En troisième lieu, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il considère que le Défendeur ne pouvait ignorer ses marques au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux dès lors qu'il bénéficie, ainsi que ses marques, d'une notoriété importante en France et à l'étranger depuis 1995. Le Requérant rappelle que le nom de domaine litigieux dirige vers une page sur laquelle le nom de domaine litigieux est offert à la vente pour affirmer que le Défendeur ne fait pas un usage actif du nom de domaine litigieux. Selon le Requérant, cela prouve donc l'enregistrement et l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur. En outre, le Requérant indique que le nom de domaine litigieux a été enregistré au surlendemain de l'annonce du changement de

dénomination de la banque en ligne du Requérant ce qui témoigne selon lui d'un enregistrement et d'une utilisation de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

Par une communication informelle adressée au Centre, le Défendeur a indiqué qu'il était ouvert à une résolution amiable du litige. Le Requérant n'a pas souhaité explorer un accord à l'amiable avec le Défendeur.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert ou une suppression de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants :

i) Le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur 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;

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, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a justifié de ses droits sur sa marque BOURSO ci-dessus rappelée.

Le nom de domaine litigieux reprend la marque BOURSO à l'identique, dans son intégralité en l'associant à un tiret et au terme "bank".

L'ajout du terme "bank" ne permet pas d'écarter la similitude prêtant à confusion compte tenu du fait que (i) la marque BOURSO du Requérant est reconnaissable au sein du nom de domaine litigieux (voir la section 1.8 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") et (ii) le terme anglais "bank" se traduisant en français par "banque", est susceptible de faire référence aux activités du Requérant qui est notamment spécialisé dans la banque en ligne.

L'extension générique de premier niveau ".online" ne doit pas être prise en compte dans l'examen de la similitude entre les marques et le nom de domaine litigieux. En effet, la pratique consistant à ne pas tenir compte de l'extension générique de premier niveau lors de la détermination de l'identité ou de la confusion dans la similarité est appliquée quel que soit l'extension générique de premier niveau en présence.

Le nom de domaine litigieux est donc similaire à la marque BOURSO du Requérant.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

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. La Commission administrative considère que le Requérant a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requérant affirme qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre 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 de la marque du Requérant lui permettant d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

En outre, l'utilisation qui est faite du nom de domaine litigieux ne peut être considérée comme une offre de biens ou de services de bonne foi ou un usage légitime. En effet, selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requérant, le nom de domaine litigieux dirige vers une page sur laquelle le nom de domaine litigieux est offert à la vente.

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

Conformément au paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la preuve de l'enregistrement et de l'utilisation de mauvaise foi peut être constituée par les circonstances suivantes :

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant 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 qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique,

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine 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 utilisateurs de l'Internet 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.

En l'espèce, la première hypothèse envisagée au i) ci-dessus correspond aux faits de l'espèce. En effet, selon la plainte et les éléments de preuve soumis par le Requérant, le nom de domaine litigieux dirige vers une page sur laquelle le nom de domaine litigieux est offert à la vente.

En outre, le fait que le nom de domaine litigieux reprenne la marque BOURSO à l'identique et dans son intégralité (i), que le terme ajouté "bank" soit susceptible de renvoyer au secteur d'activité du Requérant (ii), que le Défendeur, localisé en France, ne pouvait ignorer au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux la marque du Requérant (iii), que l'enregistrement du nom de domaine litigieux soit intervenu juste après l'annonce du changement de dénomination de la banque en ligne du Requérant (iv), que le Défendeur se soit abstenu, malgré la possibilité qui lui était offerte, de justifier d'une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux (v) 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(a) 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 <bourso-bank.online> soit transféré au Requérant.

/Christophe Caron/
Christophe Caron
Expert Unique
Le 16 novembre 2023