

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre Sofiane Druenes

Litige No. D2022-4438

1. Les parties

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

Le Défendeur est Sofiane Druenes, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <boursorama-particulier.com> est enregistré auprès de Register SPA (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 21 novembre 2022. En date du 21 novembre 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 22 novembre 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 23 novembre 2022, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du 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 24 novembre 2022. La plainte ayant été déposée en français et la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux étant l'anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique relatif à la langue de la procédure le 23 novembre 2022. Le 24 novembre 2022, le Requérant a soumis une demande afin que le français soit la langue de la procédure, à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.

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 7 décembre 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 27 décembre 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 décembre 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 janvier 2023, 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 est spécialisée dans le courtage en ligne, l'information financière et la banque en ligne.

En France, Boursorama est une banque en ligne de référence avec plus de 4 millions de clients. Le portail "www.boursorama.com" est le premier site national d'information financière et économique.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques françaises et européennes contenant le terme BOURSORAMA :

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

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine reprenant ou comprenant la marque BOURSORAMA, notamment le nom de domaine <boursorama.com> enregistré depuis le 1^{er} mars 1998.

Le nom de domaine litigieux <boursorama-particulier.com> a été enregistré le 19 novembre 2022 et n'est pas actif au jour de la présente décision.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

En premier lieu, le Requéran affirme que le nom de domaine litigieux <boursorama-particulier.com> est similaire à ses marques antérieures BOURSORAMA au point de prêter à confusion.

Le Requéran fait valoir que l'ajout du terme " particulier " 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.

En second lieu, le Requéran affirme que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Le Requéran soutient que le Défendeur n'est pas identifié dans le Whois sous la dénomination Boursorama. 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.

Enfin, le Requérant soutient que le nom le domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

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

Dès lors, étant donné la réputation de la marque BOURSORAMA, le Requérant soutient que le Défendeur, domicilié en France, ne pouvait ignorer sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient également que le Défendeur n'a démontré aucune activité à l'égard du nom de domaine litigieux, et qu'il n'est pas possible de concevoir une utilisation du nom de domaine par le Défendeur qui ne serait pas illégitime, telle qu'une tromperie, une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requérant en vertu du droit des marques.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application dispose : "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant désireux d'obtenir le transfert d'un nom de domaine litigieux de prouver cumulativement que :

- (i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec une marque de produits ou 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; et
- (iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

6.1 Langue de la procédure

Bien que le contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux soit l'anglais, le Requérant a déposé sa plainte en français et a présenté une requête afin que le français soit retenu comme la langue de procédure.

Le paragraphe 11 des Règles d'application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, ou sauf stipulation contraire du contrat d'enregistrement du nom de domaine, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement, mais que la commission administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

En l'espèce, à l'appui de sa requête, le Requérant allègue que :

- le Défendeur est français et est domicilié en France,
- le nom de domaine est constitué de sa marque BOURSORAMA et du terme commun français "particulier";
- le Défendeur a connaissance de la langue française.

Le paragraphe 10(b) des Règles d'application dispose que "... la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments".

De nombreuses décisions UDRP ont établi qu'une langue différente de la langue du contrat d'enregistrement peut être retenue par la commission administrative si cette langue est maîtrisée par le défendeur (Voir *Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation c. Mr Minwoo Park*, Litige OMPI No. [D2003-0989](#); *Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) c. Paco Elmundo*, Litige OMPI No. [D2002-1079](#) et aussi 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](#) ") section 4.5.1.).

Compte tenu des développements ci-dessus, ainsi que du fait que le Défendeur ne s'est pas opposé à ce que la procédure se déroule en français, la Commission administrative fait droit à la requête du Requêteur et déclare la langue française comme celle régissant la présente procédure.

6.2. Au fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requêteur est titulaire de plusieurs marques constituées de la dénomination BOURSORAMA.

Cette marque est intégralement reprise dans le nom de domaine litigieux <boursorama-particulier.com>.

De nombreuses décisions UDRP ont retenu par le passé que lorsqu'une marque du Requêteur est intégralement reproduite à l'identique dans un nom de domaine litigieux, il y a similitude au point de prêter à confusion ([Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 1.7 et 1.8; *Carrefour c. Telford Foucault*, Litige OMPI No. [D2019-2345](#); *Carrefour SA c. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Mep Foster*, Litige OMPI No. [D2021-2488](#)).

En l'espèce, l'ajout du terme français "particulier" ne permet pas d'atténuer la similitude au point de prêter à confusion avec la marque du Requêteur.

La Commission administrative rappelle par ailleurs que l'extension ne doit pas être prise en considération pour apprécier la similitude au point de prêter à confusion entre une marque et un nom de domaine.

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 Requêteur.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requêteur 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 déposé aucune réponse.

Par ailleurs, le Requêteur affirme qu'il n'existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre lui et le Défendeur pouvant justifier l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Ainsi, aucune autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation des marques du Requêteur 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 Requérant sont des marques notoires, comme cela a d'ailleurs été jugé à de nombreuses reprises et comme le rappelle le Requérant (voir *Boursorama S.A. c. Pharpentier Gildas*, Litige OMPI No. [D2016-2248](#) ou encore *Boursorama S.A. c. 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.

L'adjonction du terme français "particulier" n'écarte pas, pour l'internaute, le risque de confusion avec les marques antérieures BOURSORAMA, au contraire, cela peut évoquer pour ce dernier un service destiné spécifiquement aux clients particuliers par opposition aux services destinés aux clients professionnels.

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 <boursorama-particulier.com> soit transféré au Requérant.

/Alexandre Nappey/

Alexandre Nappey

Expert Unique

Le 27 janvier 2023