

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama S.A. contre RY AADEZ, raeab

Litige No. D2023-1135

1. Les parties

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

Le Défendeur est RY AADEZ, raeab, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <securite-bourso-connexion.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 14 mars 2023. En date du 14 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 14 mars 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 (Contact Privacy Inc. Customer 7151571251) et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 mars 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 23 mars 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 3 avril 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 23 avril 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 avril 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 2 mai 2023, le Centre nommait Elise Dufour 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, le Requéant, Boursorama S.A., est une institution financière qui propose des services dans les domaines du courtage en ligne, l'information financière sur Internet et la banque en ligne.

Le Requéant est titulaire de plusieurs marques BOUSORAMA et BOURSO dont les marques suivantes :

- La marque de l'Union européenne BOUSORAMA n° 001758614 enregistrée le 19 octobre 2001 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42;
- La marque française BOURSO n°3009973, enregistrée le 22 février 2000 en classes 9; 35; 36; 38; 41; 42.

Le Requéant est également titulaire de noms de domaine reprenant la marque BOURSO, dont notamment :

- le nom de domaine <bourso.com>, enregistré depuis le 11 janvier 2000.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 12 mars 2023 par le Défendeur. Le nom de domaine litigieux est inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requéant

Le Requéant considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque BOURSO sur laquelle le Requéant détient des droits.

Le Requéant fait valoir que l'ajout des termes "securite" et "connexion" sont insuffisants pour écarter le risque de confusion entre la marque du Requéant et le nom de domaine litigieux.

Le Requéant rappelle enfin qu'il est établi qu'"un nom de domaine qui incorpore une marque enregistrée du Requéant dans son intégralité peut être suffisant pour établir une forte similarité" et qu'il est admis que les domaines génériques de premier niveau sont ignorés lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

Le Requéant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Requéant soutient qu'il ressort des données Whois que le Défendeur n'est pas communément connu sous le nom de domaine litigieux. Le Requéant affirme que le Défendeur n'est pas affilié à sa société, ni autorisé par le Requéant de quelque sorte que ce soit à utiliser sa marque. Enfin, le Requéant soutient qu'en l'absence de preuve d'utilisation du nom de domaine litigieux, le Défendeur ne démontre pas d'usage ou de préparation d'usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Le Requéant considère qu'étant donné la réputation du Requéant et de sa marque BOURSO et le fait que l'intégralité des résultats de recherche des termes "securite bourso connexion" renvoient au Requéant, le Défendeur ne pouvait ignorer la marque du Requéant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Pour l'usage de mauvaise foi, le Requéant soutient 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 active réelle ou envisagée du nom de domaine litigieux 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 plaignant en vertu du droit des marques. En outre, le Requérant souligne que les serveurs de messagerie sont configurés.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

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

- (i) que le nom de domaine litigieux 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
- (ii) que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En application du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer qu'il détient des droits sur une marque de produit ou service et que le nom de domaine litigieux 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 BOURSO. Le nom de domaine litigieux reproduit la marque BOURSO dans son intégralité et y adjoint les termes "connexion" et "securite".

La Commission administrative considère que l'ajout des termes "connexion" et "securite" à la marque BOURSO du Requérant n'est pas de nature à écarter la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque BOURSO (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](#)")).

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque du Requérant au point de prêter à confusion au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Concernant 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 litigieux.

Au regard 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 démontré l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur au regard du nom de domaine litigieux.

La Commission administrative relève en particulier les déclarations du Requérant sur l'absence de tout lien, contractuel ou autre, avec le Défendeur et également le fait que le nom de domaine litigieux est inactif.

En outre, la Commission administrative considère que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d'affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

En conséquence, la Commission administrative estime donc que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Concernant la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Sur l'enregistrement de mauvaise foi, l'analyse de la plainte et des éléments de preuve fournis par le Requéant conduit la Commission administrative à considérer que la notoriété de la marque BOURSO est établie, particulièrement en France, le lieu de localisation du Défendeur d'après les données transmises par l'Unité d'enregistrement.

Il paraît ainsi difficilement concevable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux dans un autre but que celui de profiter indûment du Requéant, de ses droits et de sa renommée, l'ajout des termes "connexion" et "securite" alors que le Requéant fournit des services financiers ou de banque en ligne, ne pouvant être le fruit d'une simple coïncidence et ce d'autant plus que l'intégralité des résultats de recherche des termes "securite boursu connexion" renvoient au Requéant.

Quant à l'usage de mauvaise foi, la Commission administrative relève que la simple monopolisation d'un nom de domaine, sans raison, peut être constitutive d'une utilisation de mauvaise foi (voir la section 3.3. de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

La Commission administrative doit en pareille hypothèse considérer toutes les circonstances de l'espèce pour déterminer si le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi ou non.

La Commission administrative estime qu'il n'est en effet pas possible d'imaginer une quelconque utilisation active future plausible des noms de domaine litigieux qui ne serait pas illégitime, compte tenu de la nature réglementée de l'activité de services financiers et bancaires du Requéant et note que les serveurs de messagerie sont configurés.

Dès lors, la Commission administrative considère que la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux est établie conformément aux paragraphes 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 <securite-boursu-connexion.com> soit transféré au Requéant.

/Elise Dufour/

Elise Dufour

Expert Unique

Le 16 mai 2023