

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Boursorama contre hbjbj yfc, ugug
Litige No. D2023-3440

1. Les parties

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

Le Défendeur est hbjbj yfc, ugug, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <boursorama.com> et <compte-boursorama.com> (les "Noms de Domaine Litigieux") sont enregistrés auprès de Amazon Registrar, Inc. (ci-après désigné "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 11 août 2023. En date du 11 août 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 11 août 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 désignés dans la plainte (Identity Protection Service). Le 16 août 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des Noms 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 17 août 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.

Le 16 août 2023, le Centre a informé les parties, en anglais et en français, que la langue du contrat d'enregistrement des Noms de Domaine Litigieux était l'anglais. Le 17 août 2023, le Requérant a confirmé sa demande que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n'a pas commenté la demande du Requérant.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 24 août 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 septembre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 septembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 19 septembre 2023, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl 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 Requérent est une banque en ligne fondée en 1995 qui fournit ses services à plus de 4,9 millions de clients en France. Le Requérent exploite un portail dédié à ses services à partir du nom de domaine <boursorama.com> qu'il détient depuis le 1^{er} mars 1998.

Le Requérent est titulaire de plusieurs marques françaises et européennes portant sur le terme "Boursorama" ("les Marques BOURSORAMA") :

- la marque verbale de l'Union Européenne BOURSORAMA, enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 001758614 et régulièrement renouvelée, pour des produits et services appartenant aux classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42;

- la marque verbale française BOURSORAMA, enregistrée le 28 août 1998 sous le numéro 98723359 et régulièrement renouvelée, pour des produits et services appartenant aux classes 9, 16, 35, 36, 38, et 42;

- la marque semi-figurative française  enregistrée le 19 février 2010 sous le numéro 3676765 et régulièrement renouvelée, pour des produits et services appartenant aux classes 35, 36 et 38.

Les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés le 10 août 2023 et sont inactifs ou renvoient vers une page comprenant un avertissement selon lequel le site est bloqué pour risque de "phishing".

5. Argumentation des parties

A. Requérent

Le Requérent soutient tout d'abord que les Noms de Domaine Litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec les Marques BOURSORAMA du Requérent et ses noms de domaine associés. En effet, le Requérent affirme que l'ajout des termes tels que "compte" ou de lettres dans les Marques BOURSORAMA ne suffit pas à échapper à la conclusion selon laquelle les Noms de Domaine Litigieux sont similaires aux Marques BOURSORAMA au point de prêter à confusion. Le Requérent ajoute que les extensions génériques de premier niveau ("g TLD") doivent être ignorées lors de l'analyse de l'identité ou de la similarité.

Ensuite, le Requérent soutient que le Défendeur n'a aucun droit sur les Noms de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Le Requérent affirme tout d'abord que le Défendeur n'est pas identifié dans le Whois sous les Noms de Domaine Litigieux. De plus, le Requérent ajoute que le Défendeur n'est pas affilié au Requérent, ni autorisé par lui de quelque sorte que ce soit. Le Requérent souligne qu'il n'a jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et qu'aucune licence ni autorisation ne lui a été accordée de faire une quelconque utilisation des Marques BOURSORAMA du Requérent, ou une demande d'enregistrement des Noms de Domaine Litigieux. Le Requérent précise que les Noms de Domaine Litigieux ne sont pas activement utilisés ou le sont de manière frauduleuse et que le Défendeur n'a fait aucun plan démontrable pour utiliser les Noms de Domaine Litigieux.

Enfin, le Requéranr estime que les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Le Requéranr soutient qu'il bénéficie d'une notoriété importante en France et à l'étranger en relation avec des services financiers en ligne. Il estime donc que le Défendeur ne pouvait ignorer les Marques BOURSORAMA du Requéranr au moment de l'enregistrement des Noms de Domaine Litigieux. Par ailleurs, le Requéranr met en avant le fait que le Défendeur n'a démontré aucune activité à l'égard des Noms de Domaine Litigieux et qu'il n'est pas possible de concevoir une utilisation active réelle ou envisagée des Noms de Domaine Litigieux par le Défendeur qui ne serait pas illégitime.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

6.1 Sur la langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11 des Règles d'application, la langue de la procédure est par défaut la langue du contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux. Néanmoins, la Commission administrative a la possibilité de choisir une autre langue de procédure à condition que les parties soient traitées de façon égale et que chacune dispose d'une opportunité équitable de présenter ses arguments et observations.

Dans ce cadre, des commissions administratives ont pu accepter que la procédure soit conduite dans une langue différente de celle du contrat d'enregistrement, notamment lorsque (i) il existe des preuves démontrant que le défendeur est en mesure de comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue/le script du nom de domaine litigieux correspond à la langue de la plainte, (iii) ordonner au requérant de traduire la plainte serait de nature à créer une injustice potentielle et créer un retard injustifié dans son traitement (iv) il existe d'autres indices démontrant qu'il ne serait pas inéquitable de conduire la procédure dans une langue autre que celle de l'accord d'enregistrement (Voir la section 4.5 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 l'espèce, la langue du contrat d'enregistrement des Noms de Domaine Litigieux est l'anglais. Cependant le Requéranr a demandé que la procédure soit administrée en français.

La Commission administrative estime qu'à l'appui de sa demande, le Requéranr démontre que le Défendeur dispose d'une connaissance suffisante de la langue française pour pouvoir comprendre la procédure et adresser ses observations dans cette langue. En effet, il apparaît que :

- le Défendeur est domicilié en France; et
- l'un des deux Noms de Domaine Litigieux est composé de termes en français.

En outre, le Défendeur n'a pas apporté de réponse pour s'opposer à ce que la langue de la procédure soit le français alors que l'ensemble de la documentation qui lui a été adressée par le Centre est rédigée en français et en anglais.

Par conséquent, en considération de l'ensemble des éléments développés ci-dessus, bien que la langue du contrat d'enregistrement soit l'anglais, la Commission administrative considère qu'il n'est pas inéquitable de conduire la procédure en français et accepte la demande du Requéranr relative à la conduite de la procédure en langue française.

6.2 Sur le fond

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs exige que le requérant démontre que les trois critères suivants sont cumulativement remplis :

- (i) le nom de domaine est identique à, ou d'une similitude pouvant prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle le requérant a des droits; et
- (ii) le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
- (iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

D'après le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéant doit démontrer que les Noms de Domaine Litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service sur laquelle le Requéant a des droits.

La Commission administrative estime tout d'abord que le Requéant a fourni des éléments prouvant qu'il est titulaire de droits sur les Marques BOURSORAMA.

Ensuite, la Commission administrative souhaite rappeler que le premier élément des Principes UDRP sert essentiellement de critère de qualité à agir. Le critère de la qualité à agir (ou du seuil) pour la similitude prêtant à confusion implique une comparaison raisonnée, mais relativement simple entre la marque du requérant et le nom de domaine litigieux. Ce test implique généralement une comparaison côte à côte du nom de domaine litigieux et des éléments textuels de la marque pertinente afin d'évaluer si la marque est reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Dans les cas où un nom de domaine consiste en une erreur d'orthographe commune, évidente ou intentionnelle d'une marque, celui-ci sera considéré par les commissions administratives comme similaire au point de vue de prêter à confusion à la marque pertinente aux fins des Principes UDRP (voir la section 1.9 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

En l'espèce, la Commission administrative relève que les Noms de Domaine Litigieux sont composés comme suit.

Le premier Nom de Domaine Litigieux est composé :

- du terme "compte",
- d'un trait d'union,
- de la Marque BOURSORAMA,
- de l'extension ".com".

Le deuxième Nom de Domaine Litigieux est composé :

- de la Marque BOURSORAMA dans laquelle est inséré un "a" supplémentaire après le premier "a";
- de l'extension ".com".

De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits.

La Commission administrative considère que l'ajout de traits d'union et du terme "compte", dans le premier Nom de Domaine Litigieux ne permet pas d'écarter la similitude prêtant à confusion entre ce Nom de Domaine Litigieux et les Marques BOURSORAMA lesquelles constituent l'élément prédominant du Nom de Domaine Litigieux.

La Commission administrative estime en outre que l'ajout de la lettre "a" au sein des Marques BOURSORAMA dans le deuxième Nom de Domaine Litigieux n'est pas de nature à écarter la similitude entre ce Nom de Domaine Litigieux et les Marques BOURSORAMA. Il s'agit d'un cas de "typosquatting", les Marques BOURSORAMA restant reconnaissables dans ce Nom de Domaine Litigieux.

Enfin, la Commission administrative rappelle que l'extension ".com" n'est pas à prendre en considération dans la comparaison entre les Noms de Domaine Litigieux et les Marques BOURSORAMA du Requéran, conformément à la section 1.11.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#).

En conséquence, la Commission administrative estime que chacun des Noms de Domaine Litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques détenues par le Requéran, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

Aux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requéran doit démontrer que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur les Noms de Domaine Litigieux.

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énonce les circonstances qui démontrent les droits ou intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine litigieux que le requéran devra démontrer à la Commission administrative.

Ces circonstances sont les suivantes :

- avant toute notification du litige, l'utilisation par le défendeur du nom de domaine ou d'un nom correspondant au nom de domaine, ou des préparatifs démontrables en vue de son utilisation, en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi; ou
- le défendeur (en tant que personne physique, entreprise ou autre organisation) a été communément connu sous le nom de domaine, même s'il n'a pas acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
- le défendeur fait un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine, sans intention de gain commercial, de détourner de manière trompeuse les consommateurs ou de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Si la charge de la preuve de l'absence de droit ou d'intérêt légitime du défendeur incombe au requéran, les commissions administratives considèrent qu'il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requéran doit établir *prima facie* que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir par exemple *Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd.*, Litige OMPI No. [D2003-0455](#)). Il incombe ensuite au défendeur de renverser cette présomption. S'il n'y parvient pas, le requéran est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir par exemple *Denios Sarl c. Telemediatique France*, Litige OMPI No. [D2007-0698](#) et la section 2.1 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)).

En l'espèce, la Commission administrative estime tout d'abord que le Requéran établit qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser les Marques BOURSORAMA ou à enregistrer les Noms de Domaine Litigieux.

En outre, ainsi que le souligne le Requéran, il n'apparaît pas que le Défendeur soit identifié dans le Whois sous tout ou partie des Noms de Domaine Litigieux.

Par ailleurs, il apparaît que les Noms de Domaine Litigieux sont inactifs depuis leur enregistrement ou renvoient vers une page comprenant un avertissement selon lequel le site est bloqué pour risque de "phishing".

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requéran a établi *prima facie* l'absence de droits ou d'intérêts légitimes du Défendeur.

Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur les Noms de Domaine Litigieux, ce qu'il n'a pas fait.

Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur les Noms de Domaine Litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requéant doit prouver que les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requéant qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu'elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant le 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 Requéant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation du site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

En l'espèce, la Commission administrative considère en premier lieu qu'il est établi que les Marques BOURSORAMA du Requéant ont été enregistrées et ont été utilisées bien avant l'enregistrement des Noms de Domaine Litigieux. Il apparaît également que les Noms de Domaine Litigieux comprennent les Marques BOURSORAMA du Requéant, le cas échéant, avec une faute de frappe caractérisant un cas de "typosquatting".

La Commission administrative considère donc que le Défendeur devait avoir connaissance des Marques BOURSORAMA du Requéant au moment de l'enregistrement des Noms de Domaine Litigieux, dans la mesure où il a fait le choix d'enregistrer deux noms de domaine reprenant chacun les Marques BOURSORAMA. Or, le Défendeur n'ayant aucun droit ou intérêt légitime sur les Noms de Domaine Litigieux, il n'est pas possible de concevoir un quelconque enregistrement de bonne foi plausible, réel ou envisagé des Noms de Domaine Litigieux par le Défendeur.

S'agissant ensuite de l'utilisation de mauvaise foi des Noms de Domaine Litigieux, la Commission administrative rappelle que la "détention passive" d'un nom de domaine n'empêche pas de conclure à son utilisation de mauvaise foi, dans la mesure où des décisions UDRP antérieures l'ont considéré. La Commission administrative doit examiner toutes les circonstances de l'affaire pour déterminer si le défendeur est de mauvaise foi (voir la section 3.3 de la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), et *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#)).

En l'espèce, la Commission administrative estime que l'actuelle détention passive du Nom de Domaine Litigieux <compte-boursorama.com> prouve que le Défendeur agit de mauvaise foi, compte tenu des circonstances particulières énumérées ci-dessous :

- la renommée des Marques BOURSORAMA en France où est domicilié le Défendeur, selon les informations obtenues de l'Unité d'enregistrement;

- le fait que le Nom de Domaine Litigieux intègre les Marques BOURSORAMA;
- l'absence de droit ou intérêt légitime du Défendeur sur le Nom de Domaine Litigieux;
- l'absence de réponse du Défendeur aux affirmations du Requéant;
- l'absence d'utilisation plausible de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux.

S'agissant du Nom de Domain Litigieux <boursoraamma.com>, la Commission administrative estime que sa redirection vers une page comprenant un avertissement selon lequel le site est bloqué pour risque de "phishing", constitue une utilisation de mauvaise foi manifeste. Voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0.](#), section 3.1.4.

En conséquence, au vu des circonstances de cette affaire, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise chacun des Noms de Domaine Litigieux de mauvaise foi, conformément aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) 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 les Noms de domaine litigieux <boursoraamma.com> et <compte-boursorama.com> soient transférés au Requéant.

/Christiane Féral-Schuhl/

Christiane Féral-Schuhl

Expert Unique

Le 3 octobre 2023