Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-008551

Case number	CAC-ADREU-008551
Time of filing	2023-11-26 23:04:16
Domain names	bfr-bank.eu , bfr-banque.eu , bfrbank.eu , bfrbanque.eu

Case administrator

Organization	Iveta Špiclová (Czech Arbitration Court) (Case admin)

Complainant

Organization	BFORBANK

Complainant representative

Organization	NAMESHIELD S.A.S.

Respondent

Name	Chi Dang Vuong

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

1. Le Tribunal n'a connaissance d'aucune procédure judiciaire en cours ou terminée concernant les noms de domaine <bfr-bank.eu>, <bfr-banque.eu>, <bfrbank.eu>, <bfrbanque.eu> (ci-après les "**Noms de Domaine Litigieux**").

SITUATION DE FAIT

2. Créée en 2009, la société BFORBANK (le "**Requérant**") est une banque en ligne lancée par les caisses régionales du Crédit Agricole. Le Requérant propose des services de banque au quotidien, d'épargne, de placement et de crédit (consommation et immobilier).

Le Requérant est propriétaire de la marque verbale européenne "BforBank" n° 8335598, enregistrée le 2 juin 2009 et dûment renouvelée depuis, en classes 9 ; 35 ; 36 ; 38, ainsi que du nom de domaine <bforbank.com> enregistré depuis le 16 janvier 2009.

Le 13 juillet 2023, Monsieur Chi Dang Vuong (le "**Défendeur**") a enregistré les Noms de Domaine Litigieux, qui pointent vers la page de stationnement du bureau d'enregistrement ou qui sont inactifs (pour < bfrbanque.eu>).

A. PARTIE REQUÉRANTE

3. Le Requérant soutient que :

a) Les Noms de Domaine Litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec sa marque antérieure "BforBank"

La faute d'orthographe manifeste de la marque "BforBank" du Requérant, c'est-à-dire la suppression de la lettre « O » et la transformation du terme « bank » en son équivalent français « banque », est caractéristique d'une pratique de typosquatting visant à créer une similarité entre la marque du Requérant et les Noms de Domaine Litigieux. De simples variations d'orthographe ne suffisent pas à écarter tout risque de confusion entre un nom de domaine et une marque.

De plus, l'utilisation de l'extension « .eu » n'est pas un élément suffisant pour échapper à la conclusion que le nom de domaine litigieux est semblable à la marque "BforBank" au point de prêter à confusion.

b) Le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime concernant les Noms de Domaine Litigieux

Le Requérant soutient que le Défendeur n'est pas identifié dans la base de données Whois pour les Noms de Domaine Litigieux.

Le Requérant n'a mené aucune activité avec le Défendeur. Ainsi, aucune licence ou autorisation n'a été accordée au Défendeur de faire une quelconque utilisation de la marque du Requérant, ou une demande d'enregistrement des Noms de Domaine Litigieux.

Par ailleurs, le Requérant affirme également que les Noms de Domaine Litigieux sont des versions typosquattées de la marque "BforBank".

De plus, les Noms de Domaine Litigieux ne sont pas activement utilisés et le Défendeur n'a développé aucun projet en vue de les utiliser.

c) Les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi

Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux plusieurs années après l'enregistrement de la marque du Requérant, qui s'est bâti une solide réputation en utilisant cette marque. En effet, le Requérant considère que sa marque est bien connue, BFORBANK proposant des services quotidiens de banque, d'épargne, d'investissement et de crédit (à la consommation et immobilier) à 240.000 clients.

Ainsi, compte tenu du caractère distinctif de sa marque et de sa réputation, le Requérant soutient qu'il est inconcevable que le Défendeur ait pu enregistrer les Nom de Domaines Litigieux sans avoir réellement connaissance des droits du Requérant .

De plus, le Requérant affirme que la faute d'orthographe dans la marque "BforBank" a été intentionnellement conçue pour être similaire au point de prêter à confusion.

Enfin, l'inactivité des noms de domaine démontre l'impossibilité pour le Défendeur de concevoir une utilisation active plausible, réelle ou envisagée des Noms de Domaine Litigieux qui ne serait pas illégitime, comme par exemple une contrefaçon, une violation de la législation sur la protection des consommateurs ou une violation des droits du Requérant en vertu du droit des marques.

B. PARTIE DÉFENDANTE

4. La Partie Défendante n'a pas soumis de réponse.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

5. Aux termes de l'article 4, §4 du règlement (UE) 2019/517 du 19 mars 2019 (ci-après désigné le "**Règlement**") :

"Un nom de domaine peut [...] être révoqué et s'il y a lieu, transféré par la suite à une autre partie à la suite d'une procédure de REL [...] quand le nom en question est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel un droit est établi par le droit de l'Union ou le droit national et que ce nom de domaine :

a) a été enregistré par son titulaire sans celui-ci ait un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom ; ou

b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi".

Il appartient donc au Tribunal d'apprécier, au vu des faits relatés et des arguments exposés par les parties, si les conditions d'application de l'article 4, §4 du Règlement sont remplies afin de décider si les Noms de Domaine Litigieux doivent ou non être transférés au Requérant.

I. LES NOMS DE DOMAINE ENREGISTRES SONT IDENTIQUES OU SUSCEPTIBLES D'ÊTRE CONFONDUS AVEC UN NOM SUR LEQUEL UN DROIT EST RECONNU OU ETABLI PAR LE DROIT DE L'UNION OU LE DROIT NATIONAL

6. Au regard des pièces produites par le Requérant, il n'est pas douteux que les Noms de Domaine Litigieux sont susceptibles d'être confondus avec le signe "BforBank" sur lequel un droit de marque est établi par le droit de l'Union (marque européenne n° 8335598) au sens de l'article 4, §4 du Règlement :

- d'une part, l'enregistrement par le Défendeur des Noms de Domaine Litigieux, qui diffèrent de la marque et du nom de domaine du Requérant par l'omission de la seule lettre "O" et, parfois par l'insertion d'un tiret entre avant les termes "bank" ou "banque",

est caractéristique d'une pratique de typosquatting ;
- d'autre part, l'ajout du suffixe ".eu" derrière la marque du Requérant n'affecte pas l'appréciation du risque de confusion dans le but de déteminer si le nom de domaine de second niveau enregsitrés par le Défendeur sont identiques ou similaires aux droits du Requérant.

Le Tribunal estime en conséquence que le Requérant rapporte la preuve que les Noms de Domaine Litigieux sont susceptibles d'être confondus avec la marque invoquée au soutien de sa requête et que la condition posée par le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR est satisfaite.

II. LE NOM DE DOMAINE A ETE ENREGISTRE SANS QUE SON TITULAIRE AIT UN DROIT OU INTERÊT LEGITIME A FAIRE VALOIR SUR CE NOM

7. Aux termes du paragraphe B(11)(e) des Règles ADR, la preuve des droits du Requérant sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe B(11)(d)(1)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances suivantes :

- Avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche ;

- Le Défendeur, qu'il s'agisse d'une personne morale, d'une organisation ou d'une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s'il n'existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne ;

- Le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d'induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne.

8. Lorsque le Requérant établit prima facie que le Défendeur n'a ni droit, ni intérêt légitime, sur les Noms de Domaine Litigieux, la charge de la preuve de cet élément est renversée et c'est au Défendeur d'apporter des preuves pertinentes démontrant un droit ou intérêt légitime sur les Noms de Domaine Litigieux. Si le Défendeur n'apporte pas de telles preuves pertinentes, le Requérant est réputé avoir satisfait au deuxième élément.

9. Au regard des pièces communiquées au Tribunal, le Requérant établit l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur sur les Noms de Domaine Litigieux. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n'ayant pas fait valoir l'existence d'un usage légitime des Noms de Domaine Litigieux, le Tribnual ne peut que conclure que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est satisfaite.

Le Tribunal estime en conséquence que le Défendeur a enregistré les Noms de Domaine Litigieux sans droit ni intérêt légitime à faire valoir sur ces noms.

III. LES NOMS DE DOMAINE ONT ETE ENREGISTRES OU UTILISES DE MAUVAISE FOI

10. De surcroit, il résulte des pièces versées aux débats que les Noms de Domaine Litigieux pointent vers une page inactive depuis leur enregistrement et que le Défendeur ne démontre aucune activité relative aux Noms de Domaine Litigieux, ce qui est constitutif d'un usage de mauvaise foi (cf. par ex.: Bolloré c. Leroy Jean-Paul, CAC8052, <bollore-enrgys.eu>; Inbokss SIA v. Worldwide Trademarks BVBA, CAC 5892, <inbox.eu>; AXA v. Sylux Sylwester Domitrz, CAC 5544, <axabank.eu>; Cork City Council v. Traffic Web Holding B.V., CAC 3230, <cork.eu>; Sanofi v. Poussieres d'Etoiles, CAC 6492, <oenobio.eu>.

Le Tribunal estime en conséquence que la Requérante rapporte la preuve que les Noms de Domaine Litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi par le Défendeur et que les conditions du paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR sont satisfaites.

***

11. Dans la mesure où le Requérant est une société française, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 509 560 272 et dont le siège social est situé Tour Franklin, 100-101 terrasse Boieldieu, La Défense, 92042 Paris La Défense Cedex, qui remplit la condition d'éligibilité posée par l'article 4, §6 du Règlement, les Noms de Domaine Litigieux sont transférés au Requérant.

DECISION

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles ADR, le Tribunal a décidé de transférer les noms de domaine <bfr-bank.eu>, <bfr-banque.eu>, <bfrbank.eu>, <bfrbanque.eu> au Requérant.

PANELISTS

Name	Frédéric Sardain

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2023-11-26

Summary

LE RÉSUMÉ EN ANGLAIS DE LA SENTENCE ARBITRALE SE TROUVE À L´ANNEXE 1

I. Disputed domain names: <bfr-bank.eu>, <bfr-banque.eu>, <bfrbank.eu>, <bfrbanque.eu>

II. Country of the Complainant: France, country of the Respondent: France

III. Date of registration of the domain name: 13 July 2023

IV. Rights relied on by the Complainant (B(11)(f) ADR Rules) on which the Panel based its decision:
- word EU trademark, reg. No. 8335598, registered until 2 June 2029, filed on 2 June 2009, registered on 2 june 2009 in respect of goods and services in classes 9 ; 35 ; 36 ; 38.

V. Response submitted: No

VI. Domain names are confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (B(11)(f) ADR Rules):
1. No
2. Why: Complainant establishes prima facie the absence of rights and legitimate interests of Respondent in the Disputed Domain Names. Respondent has no trademark or other rights and does not have authorization to use the "BforBank" trademark. The Panel concludes that Respondent has no rights or legitimate interests in the Disputed Domain Names.

VIII. Bad faith of the Respondent (B(11)(e) ADR Rules):
1. Yes
2. Why: The Disputed Domain Names point to a page that has been inactive since their registration and the Respondent has not demonstrated any activity relating to the Disputed Domain Names.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: N/A

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain names

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: N/A

XII. [If transfer to Complainant] Is Complainant eligible? Yes