

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Equinor ASA contre Arnaud Tortel, SARL Nouvelle terre

Litige No. D2023-3416

1. Les parties

Le Requérant est Equinor ASA, Norvège, représenté par Rouse AB (Valea AB trading as Rouse AB), Suède.

Le Défendeur est Arnaud Tortel, SARL Nouvelle terre, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <equinoe.com> est enregistré auprès de Infomaniak Network SA (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Equinor ASA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 10 août 2023. Le même jour, 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 du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte (Domain Privacy Trustee SA). Le 11 août 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 un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte en anglais le 14 août 2023.

Le 11 août 2023, l'Unité d'enregistrement a envoyé un courrier électronique concernant la langue de la procédure. Le 14 août 2023, le Requérant a soumis une demande pour que l'anglais soit la langue de la procédure. Le même jour, le Défendeur a demandé que la procédure lui soit adressée en français.

Le Centre a vérifié que la plainte et l'amendement à la plainte 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 22 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 11 septembre 2023. Le 12 septembre 2023, le Défendeur a envoyé au Centre une communication. Le Centre accusait réception de cette communication le 12 septembre 2023.

En date du 18 septembre 2023, le Centre nommait Matthew Kennedy 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 Requêteur est une société de droit norvégien, anciennement connue sous le nom de « Statoil ASA ». Il exerce des activités dans plus de 30 pays pour développer de l'énergie pétrolière, gazière, éolienne et solaire. Le Requêteur a changé sa dénomination sociale pour « Equinor » en mars 2018. Il est titulaire de plusieurs marques enregistrées, dont les suivantes:

- marque verbale internationale EQUINOR n° 1444675, enregistrée le 4 juillet 2018 en classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42; et
- marque verbale de l'Union européenne EQUINOR n° 017900772, enregistrée le 18 janvier 2019 en classes 1, 2, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42.

Les marques susmentionnées sont en vigueur. Le Requêteur a réservé également divers noms de domaine qui reprennent la marque EQUINOR, dont notamment <equinor.com>, qu'il utilise avec son site Web.

Le Défendeur est la SARL Nouvelle terre, et M. Arnaud Tortel. Selon des informations présentées par le Requêteur, M. Tortel a un site Web personnel en français et il est propriétaire d'une autre entreprise appelée "Stimcare – Tortel Industries". qui exploite un site Web en anglais "www.stimcareonline.com".

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 31 mai 2023. Ne conduisant vers aucun site actif, il fait l'objet d'un usage passif.

5. Argumentation des parties

A. Requêteur

Le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque EQUINOR du Requêteur. Le nom de domaine litigieux incorpore la marque entière sauf sa lettre finale, substituant un « e » pour le « r ». Alors que, le « e » et le « r » sont proches sur un clavier.

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Le Défendeur n'est en aucun cas affilié ou lié au Requêteur, ni autorisé à utiliser la marque EQUINOR en relation avec un site Web, un nom de domaine ou à toute autre fin.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Il ressort de la composition du nom de domaine litigieux que le Défendeur a choisi d'enregistrer un nom de domaine comportant la grande majorité de la marque EQUINOR. Le Défendeur était pleinement conscient du fait qu'il incorporait une marque reconnue et distinctive sur laquelle il n'avait absolument aucun droit antérieur. L'enregistrement du nom de domaine litigieux a eu lieu 5 ans après le changement de nom du Requêteur annoncé en mars 2018.

B. Défendeur

Le Défendeur répond que si le « e » et le « r » sont proches sur un clavier, il fallait dans ce cas que le Requéran bloque les noms de domaines qu'il juge proches du sien. Le Requéran a eu de 2018 à 2023 pour le faire. S'il ne l'a pas fait, c'est donc qu'il n'a pas jugé opportun de bloquer le nom de domaine litigieux qui a été acheté librement. Le Défendeur a acheté le nom de domaine litigieux sur le serveur de l'Unité d'enregistrement en mai 2023. Le nom de domaine litigieux était totalement libre de droit. La société du Requéran existe depuis 2018 et elle a eu tout le temps et le loisir de prendre ce nom de marque.

De plus, le Défendeur affirme que le Requéran distribue des hydrocarbures tandis qu'« Equinoé » est destiné au monde animal et plus particulièrement aux chevaux. Le Défendeur ne voit pas comment les clients du Requéran qui se tromperaient d'une lettre ne s'en rendraient pas compte.

Cependant si le Requéran veut racheter le nom de domaine litigieux du Défendeur, il est ouvert à toute négociation.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d'application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative. En l'espèce, l'Unité d'enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d'enregistrement était le français.

Le Requéran demande que la procédure se déroule en anglais. A l'appui de sa demande, le Requéran affirme que le Défendeur est capable de comprendre la langue anglaise vu que, selon son profil Instagram, le Défendeur a voyagé en Norvège, au Pôle Nord et à Fédération de Russie, pays où il serait nécessaire de comprendre l'anglais et, en outre, une citation en anglais figure dans une bande-annonce mise en ligne sur le site Web de SARL Nouvelle Terre. D'ailleurs, traduire la plainte en français retarderait la procédure et créerait une charge financière excessive pour le Requéran.

Le Défendeur soutient qu'il ne comprend pas la demande du Requéran qui, selon lui, n'a rien à voir avec sa société ni avec le nom de domaine litigieux.

Les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d'application disposent que la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale, à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, et à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Selon une jurisprudence constante, le choix de la langue de la procédure ne doit pas créer une charge excessive pour les Parties. Voir, par exemple, *Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin*, Litige OMPI No. [D2006-0593](#); *Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui'erpu (HK) electrical appliance co. ltd.*, Litige OMPI No. [D2008-0293](#).

La Commission administrative observe que la plainte et la plainte amendée ont été déposées en anglais, alors que les communications du Défendeur ont été rédigées en français. Toutefois, le site Web d'une entreprise du Défendeur (à savoir, Stimcare Tortel Industries), auquel le Requéran a fait référence, est rédigé en anglais, ce qui donne lieu de croire que le Défendeur comprend cette même langue. Bien que le Défendeur affirme ne pas comprendre le fond de la plainte, ses communications démontrent qu'effectivement il en a compris le contenu et qu'il a pu faire valoir ses arguments. Compte tenu de ces circonstances, la Commission administrative estime qu'exiger la traduction de la plainte en français créerait une charge excessive pour le Requéran et un délai injustifié dans la procédure.

Pour les raisons exposées ci-dessus, selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français, mais elle accepte toutes les communications respectives des Parties dans leur version originale, sans traduction.

6.2. Quant au fond

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir:

- i) si le nom de domaine litigieux 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; et
- ii) si le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine litigieux; et
- iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

En outre, il revient au Requérant d'apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire de la marque EQUINOR.

Le nom de domaine litigieux reprend presque intégralement la marque EQUINOR. La simple substitution du "r" (dans la marque) par "e" (dans le nom de domaine litigieux) est insuffisante pour écarter une conclusion de similitude pouvant prêter à confusion; le « e » et le « r » étant adjacents sur un clavier, il s'agit d'une faute de frappe assez facile à faire (pratique connue sous le nom de "typosquattage"). Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition ("[Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#)"), sections 1.7 et 1.9.

Bien que le Défendeur ne distribue pas des hydrocarbures comme le Requérant, il n'est pas nécessaire de prendre en considération la nature des produits ou services respectifs des parties pour évaluer la similitude entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant aux fins de la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs. Voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.1.2.

La Commission administrative estime que l'ajout de l'extension générique de premier niveau ".com" au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 1.11.

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits. Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s'y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après:

- i) avant d'avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
- ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

- iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le nom de domaine litigieux ne conduit vers aucun site actif. Bien que le nom de domaine litigieux reprenne presque intégralement la marque EQUINOR du Requêteur, le Requêteur affirme que le Défendeur ne lui est en aucun cas affilié et qu'il n'a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque EQUINOR en relation avec un site Web, un nom de domaine ou à toute autre fin. Ces éléments indiquent que l'utilisation du nom de domaine litigieux n'est pas en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, et qu'elle ne constitue pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du titulaire du nom de domaine litigieux est "SARL Nouvelle terre" et "Arnaud Tortel". Le nom d'une autre entreprise de M. Tortel est "Stimcare – Tortel Industries". Rien dans le dossier n'indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.

En résumé, la Commission administrative considère que le Requêteur a établi une preuve *prima facie* que le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Pour sa part, le Défendeur fait valoir qu'il a acheté le nom de domaine litigieux libre de droits et il relève que le Requêteur ne l'avait pas réservé auparavant. Toutefois, la Commission administrative rappelle que le fait qu'un titulaire de marque n'ait pas enregistré un nom de domaine ne constitue pas un consentement à son enregistrement par un tiers ni une renonciation à ses droits sur sa marque. Le Défendeur affirme aussi que le nom de domaine litigieux est destiné au monde animal et plus particulièrement aux chevaux, mais n'étaye cette affirmation avec aucune preuve à l'appui. Au vu de ces éléments, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a pas réfuté la preuve *prima facie* du Requêteur.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit certains cas de figure qui peuvent établir la preuve de ce que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi aux fins du paragraphe 4(a)(iii) mais cette liste de circonstances n'est pas exhaustive.

Dans le cas d'espèce, l'Unité d'enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en 2023, ce qui est bien postérieur à l'enregistrement de la marque du Requêteur en 2018. Selon les éléments de preuve présentés, la marque EQUINOR est connue dans le secteur de l'énergie; le Défendeur semblerait avoir voyagé en Norvège, le pays d'origine du Requêteur. La marque EQUINOR est un terme inventé que le nom de domaine litigieux reprend presque intégralement, à l'exception d'une lettre, sans avoir d'autre signification. Ceci constituerait une situation de « typosquattage ». . Au vu de ces circonstances, la Commission administrative estime qu'il est plus probable qu'improbable que le Défendeur ait eu connaissance de la marque EQUINOR du Requêteur au moment d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Quant à l'usage du nom de domaine litigieux, l'absence d'exploitation active ne fait pas obstacle à ce qu'il soit déclaré de mauvaise foi. Voir *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#). Selon les éléments de preuve présentés, la marque EQUINOR est connue dans le secteur de l'énergie. Le nom de domaine litigieux n'a pas de signification si ce n'est l'évocation presque complète, à l'exception d'une lettre, de la marque EQUINOR et le nom de domaine <equinor.com>, que le Requêteur utilise avec son site Web. Le nom de domaine litigieux ne conduit à aucun site actif et le Défendeur ne présente aucune preuve pour démontrer un usage prévu. Sur la base de ces éléments, la Commission administrative estime que l'usage du nom de domaine litigieux est de mauvaise foi.

Pour les raisons exposées, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi. La Commission administrative prend note que la réponse du Défendeur évoque une éventuelle vente du nom de domaine litigieux, moyennant une négociation au préalable, ce qui ne remet pas en cause cette conclusion.

Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) 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 <equinoe.com> soit transféré au Requérant.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Expert Unique

Le 2 octobre 2023