

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour SA contre Contact Privacy Inc. Customer 7151571251 / Duchesne
Litige No. D2022-1645

1. Les parties

Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par IP Twins, France.

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 7151571251, Canada / Duchesne, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <carrefourbanque.app> est enregistré auprès de Google LLC (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en anglais par Carrefour SA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 9 mai 2022. En date du 9 mai 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. Ce jour-même, 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 désignées dans la plainte. Le 19 mai 2022 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.

L'Unité d'enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. Le 19 mai 2022, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l'invitant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure. Le 24 mai 2022, le Requérant a déposé une plainte amendée et traduite en français.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient 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 13 juin 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 3 juillet 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 juillet 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 15 juillet, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu 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 Requérant est la société Carrefour SA. Coté à la bourse de Paris, il est notoirement connu dans le monde entier pour ses nombreux hypermarchés. Leader dans le commerce de détail, il offre aussi des services de voyage, de banque, d'assurance ou de billetterie.

Le Requérant est aussi titulaire de nombreuses marques dont :

- la marque internationale CARREFOUR No. 351147, enregistrée le 2 octobre 1968, dûment renouvelée et désignant des produits et services des classes 1 à 34;

- la marque internationale CARREFOUR No. 353849, enregistrée le 28 février 1969, dûment renouvelée et désignant des services des classes 35 à 42;

- la marque française BANQUE CARREFOUR No. 3585968, enregistrée le 2 juillet 2008, et désignant des services en classe 36.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine identiques à ses marques, dont <carrefour.com>, créé en 1995 ainsi que <banque-carrefour.com> et <carrefour-banque.fr> créés en 2009.

Par ailleurs le nom de domaine litigieux <carrefourbanque.app> a été enregistré le 26 avril 2021. Aucun site actif n'est rattaché au nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Conformément aux Principes directeurs le Requérant développe son argumentation en trois parties :

- Identité ou similitude prêtant à confusion :

Le Requérant commence par rappeler sa notoriété et celle de ses marques. Leader mondial du commerce de détail avec 12.000 magasins dans plus de 30 pays avec un chiffre d'affaire de 76 milliards d'euros en 2018 (voir aussi Chapitre 4 "les faits" ci-dessus).

Les marques antérieures du Requérant CARREFOUR et BANQUE CARREFOUR sont immédiatement reconnaissables dans le nom de domaine litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante que lorsqu'une marque du Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux il y a une similitude prêtant à confusion. *A fortiori* si la marque est notoire.

Il est rappelé que l'extension générique de premier niveau ("gTLD") n'est pas prise en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion entre les marques enregistrées et le nom de domaine litigieux.

Sur ces bases le Requéran affirmé qu'il y a similitude prêtant à confusion entre ses marques et le nom de domaine litigieux.

- Droits ou intérêt légitime du Défendeur :

En interrogeant la base de données de l'OMPI il apparaît qu'aucune marque CARREFOUR ou CARREFOUR BANQUE n'appartient au Défendeur. Le Requéran affirmé que le Défendeur n'a acquis aucun droit sur ces marques et qu'il ne lui a concédé aucune autorisation de quelque sorte que ce soit pour utiliser ses marques CARREFOUR.

De plus, le nom de domaine litigieux redirige vers une page d'erreur ce qui ne serait être une offre de bonne foi de produits ou de services. Au demeurant, compte tenu de la très grande notoriété des marques du Requéran, on ne voit pas très bien comment le Défendeur pourrait faire une offre légitime et loyale.

Compte tenu de ces arguments il appartient au Défendeur de prouver qu'il détient des droits ou intérêts légitimes. En l'absence de réponse de ce dernier, le Requéran est réputé avoir satisfait les conditions prévues au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

- Enregistrement et usage de mauvaise foi :

Etant donné la très forte renommée et de longue date des marques du Requéran, le Défendeur avait nécessairement en tête les dites marques lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. C'est en soi une présomption de mauvaise foi.

L'utilisation des marques CARREFOUR et l'imitation de la marque BANQUE CARREFOUR par le Défendeur ne peuvent être considérées comme accidentelles mais comme une intention délibérée de porter atteinte aux droits antérieurs du Requéran et d'essayer de tromper les internautes.

De plus, le nom de domaine litigieux pointe sur une page d'erreur. La non-utilisation du nom de domaine, dans certaines circonstances, est assimilée par la jurisprudence UDRP à un usage de mauvaise foi.

Au demeurant, les efforts du Défendeur pour dissimuler son identité avec une adresse fantaisiste sont particulièrement significatifs de la mauvaise foi du Défendeur.

En conséquence, le Requéran estime que l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux ont été faits de mauvaise foi.

En conclusion générale le Requéran demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est établi que les marques CARREFOUR et BANQUE CARREFOUR sont d'une grande notoriété. Le simple fait d'intégrer totalement l'une ou l'autre de ces marques dans le nom de domaine litigieux rend ce dernier similaire au point de prêter à confusion avec les marques du Requéran.

Il est précisé que le mot “banque” est descriptif et que peu importe qu’il soit placé avant ou après le terme distinctif “carrefour” qui est une marque du Requérant, la similitude prêtant à confusion demeure.

Pour mémoire il est rappelé que le gTLD n’est pas pris en considération pour apprécier la similitude prêtant à confusion.

En conséquence il y a similitude au point de prêter à confusion entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant a exposé qu’il n’avait aucun lien avec le Défendeur et qu’il n’avait accordé à ce dernier aucun droit de quelle que sorte que ce soit sur l’utilisation de ses marques notamment CARREFOUR et BANQUE CARREFOUR.

Dans ces conditions il appartenait au Défendeur de prouver qu’il avait des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Tel n’est pas le cas puisqu’il n’a pas répondu aux arguments du Requérant dans le cadre de la présente procédure.

Le Requérant est donc réputé avoir rempli les preuves prévues au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Ce n’est sûrement pas le fait du hasard si le Défendeur a incorporé la marque notoire CARREFOUR dans le nom de domaine litigieux qu’il a enregistré. A l’évidence il s’agissait d’essayer de tirer un avantage déloyal des marques du Requérant.

De plus ce nom de domaine pointe sur une page d’erreur. En tout état de cause la non-utilisation d’un nom de domaine litigieux en l’espèce est considérée comme un usage de mauvaise foi, compte tenu du fait qu’il n’est pas possible d’imaginer, au regard de la composition dudit nom de domaine litigieux, une quelconque utilisation active future plausible qui ne serait pas illégitime.

La Commission administrative estime donc que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux ont été faits de mauvaise foi.

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 <carrefourbanque.app> soit transféré au Requérant.

/Jean-Claude Combaldieu/

Jean-Claude Combaldieu

Expert Unique

Le 19 juillet 2022