

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour SA contre Jamyz Baleck, Beneld Liis

Litige No. D2023-1491

1. Les parties

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

Les Défendeur sont Jamyz Baleck, France et Beneld Liis, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine litigieux <carrefours-tw.com> et <carrefour-tw.com> sont enregistrés 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 5 avril 2023. En date du 5 avril 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 5 avril 2023, l'Unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité de deux titulaires distincts des noms de domaine litigieux et leurs coordonnées, différentes du nom du Défendeur (Contact Privacy Inc.) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 18 avril 2023, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l'Unité et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée démontrant que les deux titulaires appartiennent à la même entité et/ou que les noms de domaine sont sous un contrôle commun, ou à défaut, à soumettre deux plaintes distinctes. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 19 avril 2023.

L'Unité d'enregistrement a également indiqué que la langue du contrat d'enregistrement du nom de domaine litigieux est le français. La plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant le 18 avril 2023, 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 Requérant a déposé une demande afin que l'anglais soit la langue de la procédure le 19 avril 2023. Le Défendeur n'a pas soumis d'observations concernant la langue.

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 26 avril 2023, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en anglais et en français au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 mai 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 mai 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 24 mai 2023, le Centre nommait Alexandre Nappey 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 spécialisé dans le commerce au détail et revendique être l'un des pionniers du concept d'hypermarchés. Avec plus de 12 000 magasins présents dans plus de 30 pays, il propose également des services de voyage, de banque, d'assurance et de billetterie.

Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques incluant le terme "carrefour", parmi lesquelles figurent la marque internationale CARREFOUR n° 351147 enregistrée depuis le 2 octobre 1968 et dûment renouvelée en classes 1 à 34 et la marque internationale n°353849 enregistrée le 28 février 1969 et dûment renouvelée en classes 35 à 42.

Les noms de domaine litigieux <carrefours-tw.com> et <carrefour-tw.com> ont été enregistrés le 28 février 2023 et ne redirigent vers aucun contenu actif.

5. Argumentation des parties

A. Requêteur

Le Requêteur soutient que ces noms de domaine litigieux reproduisent à l'identique les marques antérieures CARREFOUR du Requêteur dans son intégralité, apposée à des termes génériques.

Le Requêteur constate que les Défendeurs ne sont pas communément connus par les noms de domaine litigieux et que le Requêteur n'a aucune relation commerciale de quelque sorte que ce soit avec les Défendeurs. Le Requêteur a effectué une recherche des marques, et cette recherche n'a fait apparaître aucune marque CARREFOUR détenue par un titulaire autre que le Requêteur. L'unique utilisation des noms de domaines litigieux jusqu'à présent est celle de rediriger les Internauteurs vers des pages web inactives dont l'un des sites indique que le site est "trompeur". Le Requêteur soutient qu'une telle utilisation ne saurait relever d'une offre de produits ou de services de bonne foi de la part des Défendeurs.

Le Requêteur affirme que les marques CARREFOUR jouissent d'une telle renommée qu'il est inconcevable que les Défendeurs aient ignoré ces droits antérieurs. Le Requêteur soutient qu'il est fort probable que les Défendeurs aient choisi d'enregistrer les noms de domaine litigieux précisément du fait de leur ressemblance avec les marques CARREFOUR du Requêteur. Le Requêteur souligne aussi l'ensemble des autres faits impliquant la mauvaise foi des Défendeurs : la reproduction d'une marque notoire au sein des noms de domaine litigieux, l'absence de réponse des Défendeurs, l'utilisation d'un service de protection d'anonymat, le contenu inactif des sites auxquels renvoient les noms de domaine litigieux.

B. Défendeurs

Les Défendeurs n'ont pas répondu aux arguments du Requéran.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requéran a la charge d'établir cumulativement que :

- (a) les noms de domaine sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requéran a des droits;
- (b) les Défendeurs n'ont aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;
- (c) les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

6.1 Questions préliminaires : Langue de la procédure

Le Requéran demande que l'anglais soit la langue de la procédure, même si les contrats d'enregistrement sont en français. Lors du dépôt de la plainte, le 5 avril 2023, le Requéran a supposé que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais, mais l'Unité d'enregistrement a précisé que la langue du contrat d'enregistrement était le français pour les deux noms de domaines litigieux. Selon le paragraphe 11(a) des Règles d'application, "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, 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".

Les commissions administratives ont la possibilité d'opter pour une langue de procédure autre que celle du contrat d'enregistrement, surtout dès lors que les défendeurs comprennent apparemment la langue de la plainte, ou du moins qu'ils ont eu la possibilité de contester ce choix et ne l'ont pas fait, et que le choix de la langue du contrat d'enregistrement désavantagerait injustement le requérant, notamment en raison de contraintes de traduction (voir le paragraphe 4.5.1 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](#)").

Le Requéran dans la procédure en cours est basé en France et les Défendeurs sont réputés localisés en France également. Dans ce contexte, il est probable que les Défendeurs maîtrisent le français, et il aurait été inéquitable, selon la Commission administrative, d'obliger le Requéran à traduire la plainte et ses annexes en Français. Les Défendeurs, qui ont reçu les communications du Centre en français et en anglais, n'ont pas pris position sur ce point.

Tout en reconnaissant qu'il n'était pas nécessaire que le Requéran traduise la plainte et les annexes en français, la Commission administrative estime qu'il est équitable pour les parties que la décision soit rendue en français.

6.2 Questions préliminaires : Consolidation des Défendeurs

En vertu du paragraphe 3(c) des Règles d'application "[l]a plainte peut porter sur plusieurs noms de domaine, à condition que ces noms de domaine soient enregistrés par le même titulaire".

Selon le paragraphe 10(e), la Commission administrative doit statuer sur la demande d'une partie de consolider plusieurs litiges portant sur des noms de domaine conformément aux Règles d'application.

Le nom de domaine <carrefours-tw.com> est enregistré par le Défendeur Jamyz Baleck, France.

Le second, <carrefour-tw.com>, est enregistré par le Défendeur Beneld Liis, France.

Le Requérant a fourni dans la plainte amendée des arguments démontrant que les noms de domaines litigieux sont néanmoins sous un contrôle commun. Qu'ils soient fictifs ou alliés, les titulaires partagent évidemment les mêmes buts et les mêmes moyens : les noms de domaine litigieux ont été enregistrés auprès de la même Unité d'enregistrement le 28 février 2023, chacun commençant avec le terme "carrefour" ou son pluriel "carrefours" et chacun étant assorti du suffixe "-tw" correspondant au code ISO de Taiwan.

Dans de telles circonstances, lorsqu'il est démontré que les noms de domaine litigieux sont effectivement contrôlés par une seule personne ou sont sous un contrôle commun, parfois à travers des identités fictives, les commissions administratives ont, par le passé, développé une jurisprudence tendant à accepter que la consolidation des plaintes serve un objectif d'efficacité et doit être juste et équitable pour les Parties. Voir la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 4.11.2; *LIDL Stiftung & Co. KG (LIDL International), SNC LIDL (LIDL France) c. nom anonymisé, nom anonymisé, nom anonymisé, Lydia Perez*, Litige OMPI No. [D2017-1548](#).

En l'espèce, la Commission administrative considère qu'en l'absence d'opposition de la part des Défendeurs qui avaient tout loisir de faire valoir leurs arguments, les deux noms de domaine litigieux sont sous un contrôle commun et peuvent ainsi faire l'objet d'une même procédure.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d'abord établir ses droits de marque, et ensuite démontrer que le nom de domaine leur est identique ou semblable au point de prêter à confusion.

En l'espèce, au vu des pièces du dossier, la Commission administrative constate que le Requérant dispose bien de marques enregistrées portant sur la dénomination CARREFOUR.

Il convient ensuite de comparer ces marques et les noms de domaine litigieux.

La Commission administrative constate que les noms de domaine litigieux sont bien semblables au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.

L'ajout de la lettre "s", du suffixe "tw" et de l'extension générique de premier niveau ".com" ne sont pas de nature à écarter le risque de similitude au point de prêter à confusion entre les noms de domaine litigieux et les marques du Requérant (voir sur ce point la [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), sections 1.8 et 1.11).

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs donne des exemples non limitatifs de circonstances qui, si la Commission administrative constate qu'ils sont prouvés, démontrent les droits ou intérêts légitimes des Défendeurs dans les noms de domaine litigieux aux fins du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs :

"L'une ou l'autre des circonstances suivantes, si elles sont considérées comme avérées par la Commission administrative sur la base de son évaluation des éléments de preuve présentes, attesteront notamment de vos droits ou intérêts légitimes dans le nom de domaine aux fins du paragraphe 4(a)(ii) :

- (i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou d'un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
- (ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré même sans avoir acquis des droits sur une marque de produits ou de services; ou
- (iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de retourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause."

Parce qu'il est difficile de prouver un fait négatif, il est généralement admis que le requérant doit établir *prima facie* que le défendeur n'a pas de droit ni d'intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, puis il incombe au défendeur d'établir le contraire (voir [Synthèse de l'OMPI, version 3.0](#), section 2.1).

Dans la procédure en cours, la Commission administrative constate que le Requêteur a établi *prima facie* que les Défendeurs n'ont pas de droit ni d'intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

La Commission administrative estime qu'il appartenait aux Défendeurs d'établir qu'ils ont un droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Les Défendeurs ne l'ont pas fait en ne répondant pas à la plainte du Requêteur.

La Commission administrative estime que la deuxième condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les commissions administratives UDRP examinent l'ensemble des circonstances dans chaque cas, mais les facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l'application de la doctrine de la détention passive comprennent (i) le degré de caractère distinctif ou la réputation de la marque du requérant, (ii) l'absence de réponse du défendeur ou de preuve d'un usage réel ou envisagé de bonne foi, (iii) la dissimulation par le défendeur de son identité ou l'utilisation de fausses coordonnées (en violation de son contrat d'enregistrement), et (iv) l'in vraisemblance de tout usage de bonne foi auquel le nom de domaine pourrait être soumis (section 3.3. de la [Synthèse, version 3.0](#)).

En l'espèce, la marque du Requêteur est connue internationalement, et comme mentionné plus haut, la Commission administrative estime peu probable que les Défendeurs aient choisi les noms de domaine litigieux par hasard. Au contraire, il est plausible que les Défendeurs entendaient délibérément faire référence à la marque du Requêteur. Il est même difficile en l'espèce de concevoir un usage des noms de domaine litigieux qui ne serait pas de mauvaise foi.

Enfin, les coordonnées communiquées par les Défendeurs dans les données Whois sont manifestement fantaisistes ce qui constitue un indice additionnel de la mauvaise foi des Défendeurs.

Selon ce qui précède, la Commission administrative conclut que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi, et que le Requêteur a satisfait à la condition énoncée au paragraphe 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 les noms de domaine litigieux <carrefours-tw.com> et <carrefour-tw.com> soient transférés au Requérant.

/Alexandre Nappey/

Alexandre Nappey

Expert Unique

Le 15 juin 2023