

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour SA contre Contact Privacy Inc. Customer 7151571251 / Ludo
Litige No. D2022-2588

1. Les parties

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

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

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

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

3. Rappel de la procédure

Une plainte en anglais a été déposée 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 15 juillet 2022. En date du 15 juillet 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. Le 15 juillet 2022, 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. Le Centre a envoyé une communication en français et en anglais aux parties concernant la langue de la procédure le 25 juillet 2022, ainsi qu'une communication en français et en anglais concernant l'identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées. Le 28 juillet 2022, le Requérant a transmis une plainte amendée traduite en français. Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes 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 2 août 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 22 août 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 23 août 2022 le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 5 septembre 2022, le Centre nommait Haas, Marie-Emmanuelle 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 Requéran est titulaire des marques suivantes :

- marque internationale CARREFOUR n°351147, enregistrée le 2 octobre 1968 en classes 1 à 34, dûment renouvelée;
- marque internationale CARREFOUR n°353849, enregistrée le 28 février 1969 en classes 35 à 42, dûment renouvelée;
- marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 5178371, enregistrée le 30 août 2007 en classes 9, 35 et 38, dûment renouvelée;
- marque internationale CARREFOUR PASS n°719166, enregistrée le 18 août 1999 en classe 36, dûment renouvelée.

Le nom de domaine litigieux <carrefour-pass-es.com> a été créé le 3 mai 2022, et dirige vers une page informant l'internaute que ce site a été identifié comme déceptif et dangereux.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran est la société Carrefour. Carrefour est l'un des leaders mondiaux de la grande distribution et le pionnier du concept d'hypermarché dès 1968, avec un chiffre d'affaires de 76 milliards d'euros en 2018. Carrefour est listé à la bourse de Paris (CAC 40). Le Requéran dispose de plus de 12.000 magasins dans plus de 30 pays, exploités en propre ou en franchise. Avec plus de 384.000 collaborateurs partout dans le monde et 1.3 million de visiteurs uniques quotidiens dans ses enseignes, Carrefour est sans aucun doute un acteur majeur et reconnu de la grande distribution au niveau mondial.

Le Requéran propose également à sa clientèle des services de voyages, de banque et d'assurance ou encore de spectacles.

Outre les marques citées ci-dessus, le Requéran invoque la marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée en classe 35 le 13 juillet 2010, dûment renouvelée.

Le Requéran soutient que la marque CARREFOUR est une marque notoire, comme de très nombreuses décisions UDRP l'ont déjà admis.

La notoriété du Requéran et des marques antérieures CARREFOUR se vérifie également sur Internet. La page Facebook du Requéran est par exemple « aimée » par plus de 11 millions de personnes.

Le Requéran est en outre titulaire de nombreux noms de domaine dans les extensions génériques et nationales, tels que le nom de domaine <carrefour.com>.

Dans la mesure où le nom de domaine litigieux est similaire à une lettre près aux marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéran, au point de prêter à confusion.

L'ajout de "es" après "carrefour-pass" ne peut que renforcer le risque de confusion puisque les utilisateurs peuvent percevoir cet enregistrement comme un nom de domaine utilisé par le Requéran spécifiquement pour ses consommateurs espagnols, ces deux lettres étant le code attribué à l'Espagne.

Le Requéran demande à la Commission de déclarer que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques du Requéran, en application du Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

Le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine.

L'identité du titulaire a été révélée suite à la notification de la plainte. Il s'agit de Ludo, domicilié à Paris.

En premier lieu, le Défendeur ne détient aucun droit de marque sur les dénominations CARREFOUR et CARREFOUR PASS à la connaissance du Requéran. Le Requéran a effectué une recherche des marques, et cette recherche n'a fait apparaître aucune marque CARREFOUR ou CARREFOUR PASS détenue par un titulaire en France autre que le Requéran.

En second lieu, le Défendeur reproduit les marques du Requéran sans aucune licence ou autorisation, ce qui constitue une preuve de l'absence de droit ou intérêt légitime.

En troisième lieu, le Défendeur n'a jamais utilisé le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de biens ou services et qu'il n'existe aucun préparatif en ce sens. Le nom de domaine est par nature susceptible d'induire en erreur les internautes. En raison de la notoriété mondiale de la marque du Requéran, celui-ci ne voit aucune utilisation plausible du nom de domaine litigieux, qui serait légitime, loyale et non commerciale.

Quatrièmement, en raison de l'antériorité de ses marques, il appartient au Défendeur d'établir les droits ou intérêts légitimes qu'il peut avoir. Le Requéran a établi *prima facie*, la preuve de l'absence de droit ou d'intérêt légitime du Défendeur.

Au regard des éléments présentés ci-dessus, le Défendeur doit être considéré comme n'ayant aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine objet de la présente plainte, en application du Paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En premier lieu, le Requéran affirme que les marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS jouissent d'une telle renommée qu'il est inconcevable que le Défendeur ignore des droits antérieurs du Requéran.

Il est clair en effet que le Défendeur avait à l'esprit le nom et les marques du Requéran lors de l'enregistrement du nom de domaine. Le choix du nom de domaine par le Défendeur ne saurait être le fruit du hasard et a nécessairement été induit par la notoriété des marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéran.

En second lieu, le Requéran soutient que le Défendeur a choisi le nom de domaine en raison de sa similarité avec la marque renommée du requérant. Ce choix a très probablement été effectué dans l'espoir et l'attente que les internautes recherchant les services et produits du Requéran utiliseraient le nom de domaine contesté.

En troisième lieu, le Requéran indique que ses marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS sont très largement antérieures au nom de domaine litigieux. Il est largement établi que la connaissance par le Défendeur des droits du Requéran au jour de l'enregistrement du nom de domaine démontre un enregistrement du nom de domaine de mauvaise foi.

Le Défendeur est domicilié à Paris, en France, selon les informations Whois disponibles. Son adresse est fantaisiste, puisque la rue citée n'existe pas à Paris. Le Requêteur étant une société française avec plus de 1000 supermarchés et 1500 commerces de proximité dans le pays.

En quatrième lieu, l'utilisation actuelle du nom de domaine ne peut être considérée comme une utilisation de bonne foi. En conservant le nom de domaine litigieux, le Défendeur en empêche l'usage par le Requêteur.

L'usage par le Défendeur pour dissimuler son identité avec l'usage d'un service proxy et l'usage de coordonnées fantaisistes sont une preuve de la mauvaise foi.

Cinquièmement, la position internationale du Requêteur empêche d'imaginer aucune utilisation future du nom de domaine qui pourrait être faite de bonne foi.

A la lumière des arguments détaillés ci-dessus, le Requêteur soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, en application des Paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requêteur justifie de ses droits sur les marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS antérieures au nom de domaine litigieux <carrefour-pass-es.com> .

La Commission administrative a vérifié l'état des droits sur les marques du Requêteur, eu égard à l'ancienneté des pièces produites à cet effet. Elle n'a relevé aucune difficulté.

S'agissant du nom de domaine <carrefour.com> invoqué par le Requêteur, l'extrait Whois communiqué n'indique pas le nom de son titulaire et aucune autre pièce n'est produite pour justifier que le Requêteur en est le titulaire. En tout état de cause, un nom de domaine ne peut pas être pris en compte, selon les règles de la procédure UDRP.

La marque CARREFOUR PASS est reprise dans le nom de domaine litigieux, à la seule différence de l'ajout des lettres "es", qui désignent l'Espagne, dans le système des noms de domaine.

Cet ajout n'est pas de nature à éviter tout risque de confusion.

Il y a donc une similitude prêtant à confusion entre la marque CARREFOUR PASS et le nom de domaine litigieux <carrefour-pass-es.com>.

Compte tenu des faits décrits par le Requêteur, non contestés en l'absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l'appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l'intérêt légitime qui s'y attache peut-être constituée, en vertu des Paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, en particulier, par l'une des circonstances ci-après:

(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

(ii) le défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, 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 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.

Le Défendeur n'est pas affilié du Requéant et n'a pas été autorisé à exploiter la marque CARREFOUR ou CARREFOUR PASS, ou à enregistrer le nom de domaine litigieux.

Le Défendeur n'a pas répondu à la plainte et n'a donc pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de la contester.

Compte tenu des faits décrits par le Requéant, non contestés en l'absence de toute réponse, et des moyens de preuve apportés à l'appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du Paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du Paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine litigieux 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 (Paragraphe 4(b) des Principes directeurs):

(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 requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire 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, le défendeur étant coutumier d'une telle pratique;

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

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les internautes sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

A défaut de réponse à la plainte, le Défendeur n'a fourni aucune preuve de tout éventuel enregistrement et/ou usage de bonne foi, actuel ou envisagé, du nom de domaine litigieux.

Le Requéant est domicilié en France. Selon les données Whois divulguées, le Défendeur est également domicilié en France. En tout état de cause, il le revendique, même si son adresse postale est fautive.

Il avait nécessairement connaissance de la marque CARREFOUR ou CARREFOUR PASS lorsqu'il a enregistré le nom de domaine <carrefour-pass-es.com>.

La Commission administrative rappelle que la détention passive d'un nom de domaine peut être qualifiée d'enregistrement et d'usage de mauvaise foi au sens des Principes UDRP si elle s'accompagne d'autres circonstances démontrant la mauvaise foi du défendeur.

Il doit en être fait une application stricte lorsque l'affaire s'inscrit dans le domaine de la finance, dont les acteurs et leurs clients sont en proie à de graves pratiques de *phishing*, qui leur sont gravement préjudiciables. Tout accès au site, a été signalé comme exposant à des pratiques de *phishing*.

Il appartient ainsi à la Commission administrative d'examiner l'ensemble des circonstances de chaque affaire, en tenant compte des facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans l'application de la doctrine de la détention passive, soit notamment: (i) le degré de distinctivité ou de réputation de la marque du Requérant, (ii) le fait que le Défendeur n'a pas soumis de réponse ou n'a pas fourni de preuve d'une utilisation de bonne foi réelle ou envisagée, (iii) le fait que le Défendeur a dissimulé son identité ou utilisé de fausses coordonnées (ce qui est considéré comme une violation de son contrat d'enregistrement), et (iv) l'in vraisemblance de toute utilisation de bonne foi du nom de domaine.

Ces critères sont réunis.

S'agissant de l'adresse du Défendeur, elle est fautive, ce qui démontre que le Défendeur a, non seulement, utilisé un système d'enregistrement anonymisé, mais encore, a communiqué au bureau d'enregistrement des données fantaisistes interdisant de l'identifier.

Eu égard à la notoriété internationale de la marque CARREFOUR, aucun usage légitime du nom de domaine litigieux n'est envisageable.

Compte tenu des faits décrits par le Requérant, non contestés en l'absence de toute réponse formelle, et des moyens de preuve apportés à l'appui de la plainte, la Commission administrative considère que la condition du 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 <carrefour-pass-es.com> soit transféré au Requérant.

/Haas, Marie-Emmanuelle/

Haas, Marie-Emmanuelle

Expert Unique

Le 19 septembre 2022