

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour contre Ana Sarai

Litige No. DEU2022-0015

1. Les parties

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

Le Défendeur est Ana Sarai, Espagne.

2. Nom de domaine, Registre et unité d'enregistrement

Le Registre du nom de domaine litigieux est "European Registry for Internet Domains" (ci-après désigné "EURid" ou le "Registre"). Le nom de domaine litigieux <carrefourpagofacil-pass.eu> est enregistré auprès de Ligne Web Services (LWS) (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Carrefour auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 31 mai 2022. En date du 31 mai 2022, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1^{er} juin 2022, le Registre 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 2 juin 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 le Registre et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 9 juin 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les "Règles ADR") et aux Règles supplémentaires de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l'application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires").

Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 14 juin 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 juillet 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 juillet 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 29 juillet 2022, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.

4. Les faits

Le Requéran, Carrefour SA, est une société française fondée en 1959, active dans le secteur du commerce de détail. D'après le Requéran, ses enseignes – supermarchés, hypermarchés et autres – sont présentes dans plus de 30 pays à travers le monde, dont la France.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques CARREFOUR, entre autres :

- Marque de l'Union Européenne CARREFOUR n° 5178371 enregistrée le 30 août 2007, désignant des produits et services en classes internationales 9, 35 et 38;
- Marque de l'Union Européenne CARREFOUR n° 8779498 enregistrée le 13 juillet 2010, désignant des services en classe internationale 35;
- Marque internationale CARREFOUR PASS n° 719166 enregistrée le 18 août 1999, désignant des services en classe internationale 36.

Le Requéran est titulaire du nom de domaine <carrefour.eu> enregistré le 10 mars 2006 (Annexe 4), et utilise le terme CARREFOUR à titre de dénomination sociale. Le Requéran est également titulaire du nom de domaine <carrefourpagofacil.es>.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 décembre 2021. Au moment du dépôt de la plainte et en date de la présente décision, le nom de domaine litigieux est inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requéran

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, à des marques sur laquelle le Requéran a des droits. En effet, il affirme que l'incorporation de ses marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS dans le nom de domaine litigieux dans son intégralité suffit à établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à sa marque. De plus, il soutient que l'adjonction d'un mot générique tel que "pago facil" ne confère pas une signification au nom de domaine litigieux propre à écarter un risque de confusion. Au contraire, le Requéran soutient que, au vu de ses activités dans le domaine de la grande distribution et dans le domaine financier, l'addition des termes « pago facil » signifiant « paiement facile » en Espagnol augmentent le risque de confusion dans l'esprit de l'internaute d'attention moyenne. Le Requéran soutient du reste que l'extension générique de premier niveau ".eu" ne doit pas être prise en considération lors de l'examen de cette similitude.

Le Requéran soutient également que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Il affirme que le Défendeur n'est pas connu en tant que personne physique ou morale par le nom de domaine litigieux, qu'il reproduit les marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS précitées sans licence ni autorisation, et que celui-ci n'a pas utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de biens ou services antérieure à la plainte. De plus, le Requéran souligne que l'utilisation très large par le Requéran de ses marques est très antérieure à la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requéran soutient donc à l'appui de sa demande qu'il a établi l'absence d'intérêt légitime du Défendeur *prima facie*, et que charge est maintenant au Défendeur de tenter de prouver qu'il détient effectivement des droits ou intérêts légitimes sur ce nom de domaine.

Enfin, le Requéran soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il affirme que les marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS précitées ont une grande renommée, que le Défendeur en avait connaissance et a choisi d'enregistrer le nom de domaine litigieux en raison de sa similarité avec les marques CARREFOUR précitées. Pour ces raisons, il affirme que le Défendeur enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Du reste, il affirme également qu'en procédant à la rétention inactive d'un nom de domaine similaire à une marque notoire, le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe B(11)(a) des Règles ADR prévoit que la Commission administrative "statue sur la Plainte sur la base des déclarations et des documents présentés et conformément aux Règles de procédure".

Le paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR impose au requérant désireux d'obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

i) Le nom de domaine enregistré par le Défendeur "identique ou similaire au nom sur lequel le droit national de l'État Membre et/ou le droit de l'Union Européenne reconnaît ou établit un droit"; et que, soit

ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur "sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine"; soit

iii) Le nom de domaine "a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi".

A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requéran a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d'un Etat Membre et /ou du droit de l'Union européenne

Au vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requéran est titulaire de plusieurs marques verbales CARREFOUR et CARREFOUR PASS.

Le nom de domaine litigieux reproduit les marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS, avec l'adjonction du mot "pago facil". Dans des décisions précédentes, les Commissions administratives ont déjà retenu à plusieurs reprises que l'adjonction d'autres termes à la marque d'un requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque du requérant est reconnaissable ou entièrement incorporée dans le nom de domaine (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")¹, sections 1.7 et 1.8; *Carrefour v. Telford Foucault*, Litige OMPI No. [D2019-2345](#); *Carrefour SA v. Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Mep Foster*, Litige OMPI No. [D2021-2488](#)). En l'espèce, les marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS sont parfaitement reconnaissables et entièrement incorporées dans le nom de domaine litigieux.

De plus, l'ajout du domaine correspondant au code de pays ("ccTLD") ".eu" au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Règles ADR.

¹ Au vu des similitudes entre les Règles ADR et les Principes UDRP, la Commission administrative se referra aux Principes UDRP et à la [Synthèse de l'OMPI](#) le cas échéant.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéant, et la condition posée par le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR est donc satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR 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 11(d)(1)(ii) peut être constituée, en particulier, par l'une des circonstances ci-après :

1. 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;
2. 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;
3. 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.

En l'espèce, il n'est pas démontré que le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de biens ou services avant le dépôt de la plainte du Requéant ou fait des préparatifs à cet effet. Au contraire, il apparaît *prima facie* que le Défendeur reproduit les marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS précitées sans licence ni autorisation. Il est également établi *prima facie* que le Défendeur n'est pas connu en tant que personne physique ou morale par le nom de domaine litigieux. Enfin, il n'est pas démontré que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de manière légitime et à des fins non commerciales et équitables. De plus, le Requéant a fait large usage de ses marques préalablement à la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Au vu des éléments ci-dessus, le Requéant établit *prima facie* l'absence de droit et d'intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur ayant renoncé à se défendre et n'ayant pas fait valoir l'existence d'un usage légitime du nom de domaine litigieux, la Commission administrative ne peut que conclure que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est satisfaite.

C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi

Le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR dispose que la preuve de ce qu'un nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii) en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :

(4) "le nom de domaine a été intentionnellement utilisé pour capter la clientèle internaute sur le site internet du Défendeur ou sur un autre site et d'en tirer profit, ce en créant un risque de confusion avec la dénomination à l'égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l'Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou avec la dénomination d'une autorité publique, ce risque de confusion étant établi compte tenu de la source, du financement, de l'affiliation ou du support des pages web, ou de la localisation, du produit ou du service sur les pages web concernées, ou de la localisation du Défendeur."

Sur base de ces dispositions, les commissions administratives ont déjà retenu à plusieurs reprises que le simple enregistrement d'un nom de domaine identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque notoire ou largement connue par une entité non affiliée peut suffire à créer une présomption de mauvaise foi ([Synthèse de l'OMPI](#), version 3.0, sections 3.1.4).

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 décembre 2021, ce qui est nettement postérieur à l'enregistrement des marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requérant en 1999 et 2010. Le caractère notoire des marques CARREFOUR du Requérant est établi à suffisance par les éléments de preuve présentés par le Requérant, notamment les nombreuses décisions de Commissions administratives en ce sens (*Carrefour SA contre Irwing Lesage*, Litige OMPI No. [D2022-0278](#)). Par conséquent, et au vu de la similarité entre les marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS précitées et le nom de domaine litigieux, la mauvaise foi dans le chef du défendeur tant lors de l'enregistrement que lors de l'utilisation du nom de domaine litigieux doit être présumée ([Synthèse de l'OMPI](#), version 3.0, sections 3.1.4).

De plus, le Défendeur savait ou devait savoir, qu'en enregistrant le nom de domaine, il ou elle le faisant en atteinte aux droits antérieurs du Requérant, et doit donc avoir précisément choisi ce nom de domaine en raison de sa similitude avec des droits antérieurs du Requérant. Cet enregistrement semble avoir été réalisé dans l'objectif que des internautes d'attention moyenne cherchant à utiliser les services du Requérant, soient en fait dirigés vers le nom de domaine du Défendeur. Une telle utilisation du nom de domaine ne saurait être considérée comme étant de bonne foi (*Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright*, Litige OMPI No. [D2007-0267](#)). En l'espèce, il apparaît que le nom de domaine litigieux a été intentionnellement utilisé par le Défendeur pour capter la clientèle internaute et d'en tirer profit en créant un risque de confusion avec les marques du Requérant.

Au surplus, il apparaît que le site associé au nom de domaine litigieux est suspendu. Ainsi, la Commission administrative considère que le Défendeur a procédé à une rétention inactive (*passive holding*) du nom de domaine litigieux. Il est bien établi que la simple détention passive d'un nom de domaine peut, dans des circonstances appropriées, constituer une preuve non seulement de l'enregistrement de mauvaise foi, mais aussi de l'utilisation de mauvaise foi (*Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows*, Litige OMPI No. [D2000-0003](#)). En présence d'autres circonstances pertinentes telles que (i) le degré de caractère distinctif des marques du Requérant, (ii), l'absence de réponse du Défendeur et (iii) la similitude entre le nom de domaine dont le Requérant est titulaire (<carrefourpagofacil.es>) et le nom de domaine litigieux, la Commission administrative considère que ces éléments sont également constitutifs de mauvaise foi ([Synthèse de l'OMPI](#), version 3.0, section 3.3).

Pour les raisons énoncées ci-dessus et en l'absence d'arguments contraires soulevés par le Défendeur, la Commission administrative considère que la condition d'enregistrement ou d'usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux posée par le paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR est doublement satisfaite.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <carrefourpagofacil-pass.eu> soit transféré au Requérant.

/Benoit Van Asbroeck/

Benoit Van Asbroeck

Expert Unique

Le 26 août 2022

Summary in English

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Case No. [DEU2022-0015](#):

1. The Complainant is the company Carrefour of France, and the Respondent is Ana Sarai of Spain.
2. The disputed domain name is <carrefourpagofacil-pass.eu>. The disputed domain name was registered on December 17, 2021 with Ligne Web Services (LWS) and is Inactive.
3. The Complaint was filed in French on May 31, 2022 and the Respondent did not file a response. The Panel, Benoit Van Asbroeck, was appointed on July 29, 2022.
4. The Complainant owns the following trademarks:
 - European Union Trademark CARREFOUR No. 5178371;
 - European Union Trademark CARREFOUR No. 8779498;
 - European Union Trademark CARREFOUR PASS No. 719166.
5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.

The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.
6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name <carrefourpagofacil-pass.eu> be transferred to the Complainant.