

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour SA contre Thoma D'a

Litige No. D2023-3281

1. Les parties

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

Le Défendeur est Thoma D'a, Belgique.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <carrefourbanque-service.com> est enregistré auprès de Combell NV (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 juillet 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 1^{er} 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 (Anonyme) et des coordonnées désignées dans la plainte. Le 2 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 ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 3 août 2023.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée 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 16 août 2023, 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 5 septembre 2023. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 septembre 2023, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 3 octobre 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 Requéant, créé en 1959, est un leader du commerce de détail. Il exploite plusieurs milliers de magasins dans plus de 30 pays à travers le monde; il reçoit plus de 11 millions de visiteurs uniques quotidiens dans ses magasins et plus de 1,3 millions de connexion Internet par jour sur ses sites Web. Le Requéant est titulaire de nombreuses marques, dont les suivantes :

- Marque verbale internationale N° 351147 CARREFOUR, enregistrée le 2 octobre 1968 en classes 1 à 34;
- Marque verbale française N° 1565338 CARREFOUR, enregistrée le 25 mai 1990 en classes 1 à 34;
- Marque verbale française N° 3585950 CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE, enregistrée le 5 décembre 2008 en classe 36;
- Marque verbale française N° 3585968 BANQUE CARREFOUR, enregistrée le 5 décembre 2008 en classe 36; et
- Marque verbale française N° 3765316 LA BANQUE CARREFOUR, enregistrée le 28 janvier 2011 en classe 36.

Les marques susmentionnées sont en vigueur. Le Requéant a réservé aussi des noms de domaine, dont <carrefour.com>, enregistré le 25 octobre 1995, qu'il utilise avec un site Web. Le Requéant est suivi sur sa page de Facebook, entre autres réseaux sociaux, par plus de 11 millions d'Internautes.

Le Défendeur est une personne physique basée à Charleroi en Belgique.

Le nom de domaine litigieux a été créé le 1^{er} mai 2023. Ne dirigeant vers aucun site actif, il fait l'objet d'un usage passif. L'Unité d'enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d'enregistrement était le français.

5. Argumentation des parties

A. Requéant

Le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, aux marques CARREFOUR du Requéant.

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. En effet le Requéant n'a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer le nom de domaine litigieux ni aucun autre incluant la marque CARREFOUR, ni à utiliser les marques du Requéant de quelque manière que ce soit.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé de manière active ce qui, compte tenu de la notoriété des marques CARREFOUR du Requéant, constitue un cas de "passive holding", fait reconnu de longue date comme acte de mauvaise foi.

B. Défendeur

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

6. Discussion et conclusions

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 CARREFOUR, entre autres.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque CARREFOUR du Requérant avec l'adjonction des termes "banque" et "service" séparés par un trait d'union. L'adjonction de termes à une marque ne suffit pas à écarter un risque de similitude prêtant à confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. 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](#)"), section 1.8. En l'espèce, la marque CARREFOUR est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux.

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 1.11.1.

Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque du Requérant.

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 ou 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) [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.

En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le nom de domaine litigieux ne conduit à aucun site actif. Le Requérant soutient qu'il n'a jamais autorisé le Défendeur à enregistrer le nom de domaine litigieux ni aucun autre incluant la marque CARREFOUR, ni à utiliser les marques du Requérant de quelque manière que ce soit. Au vu de ces éléments, la Commission administrative ne considère pas que l'utilisation du nom de domaine litigieux soit en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni qu'elle constitue un usage non commercial légitime ou un usage loyal.

En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, l'Unité d'enregistrement a informé le Centre que le nom du titulaire du nom de domaine litigieux est "Thoma D'a"; d'ailleurs, le nom d'utilisateur dans son courriel est "jullere". 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 Requérant a établi une preuve *prima facie* que le Défendeur n'a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n'a pas réfuté cette preuve *prima facie* parce qu'il n'a pas répondu aux arguments du Requérant.

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 nom de domaine litigieux a été enregistré en 2023, ce qui est bien postérieur aux enregistrements des marques CARREFOUR du Requérant. Selon les éléments de preuve présentés, la marque CARREFOUR est très connue dans le secteur du commerce de détail, y compris dans des pays francophones dont la Belgique, pays où est basé le Défendeur. La marque CARREFOUR est un terme arbitraire au regard des produits et services qu'elle identifie. Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement cet élément avec l'adjonction de deux termes dont "banque", qui figure également dans d'autres marques du Requérant, à savoir CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE, BANQUE CARREFOUR et LA BANQUE CARREFOUR. Le Défendeur ne présente aucune explication de son choix du nom de domaine litigieux. Au vu des circonstances, la Commission administrative estime que le Défendeur a eu connaissance de la marque CARREFOUR du Requérant 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](#) et la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 3.3. Selon les éléments de preuve présentés, la marque CARREFOUR est très connue dans le secteur du commerce de détail. Étant donné qu'il incorpore cette marque en combinaison avec le terme "banque", qui figure avec CARREFOUR dans d'autres marques du Requérant, le nom de domaine litigieux peut effectivement suggérer une fausse affiliation avec le Requérant. Le Défendeur ne présente aucune explication d'un usage envisagé du nom de domaine litigieux qui ne serait pas de mauvaise foi. Sur 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.

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 <carrefourbanque-service.com> soit transféré au Requérant.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Expert Unique

Le 17 octobre 2023