

BESLISSING ADMINISTRATIEF PANEL

Carrefour SA v. Roy Wijkstra, CodesDirect B.V.
Zaaknr. D2024-1683

1. De Partijen

De Klager is Carrefour SA, Frankrijk, vertegenwoordigd door IP Twins, Frankrijk.

De Verweerder is Roy Wijkstra, CodesDirect B.V., het Koninkrijk der Nederlanden.

2. De Domeinnaam en Registrar

De betreffende domeinnaam <carrefourcadeau.com> (de "Domeinnaam") is geregistreerd via Register SPA (de "Registrar").

3. Procedurele Geschiedenis

De Klacht is op 23 april 2024 in het Frans ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Center"). Op 25 april 2024 heeft het Center per e-mail aan de Registrar een verzoek tot registrarverificatie voor de betreffende Domeinnaam gestuurd. Op 26 april 2024 heeft de Registrar per e-mail de domeinnaamhouder en zijn contactgegevens vrijgegeven die verschillen van de in de aanvankelijk ingediende Klacht genoemde verweerder (Non identifié). Op 29 april 2024 heeft het Center deze informatie per e-mail aan Klager overgelegd met het verzoek de Klacht aan te passen. In antwoord op deze melding van het Center, heeft Klager op 1 mei 2024 een aangepaste Klacht ingediend.

Op 29 april 2024 heeft het Center de Partijen in het Nederlands en het Frans geïnformeerd dat de taal van de registratieovereenkomst voor de betreffende Domeinnaam Nederlands is. Op 1 mei 2024 bevestigde de Klager zijn verzoek om Frans de taal van de procedure te laten zijn. In enkele emails van 1 en 7 mei 2024 verzoekt de Verweerder dat de communicatie in het Nederlands verloopt.

Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht en de aangepaste Klacht voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "UDRP"), de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "Regels") en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "Aanvullende Regels").

Overeenkomstig de paragrafen 2 en 4 van de Regels heeft het Center de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht in het Frans en Nederlands, en is de procedure op 7 mei 2024 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5 van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Verweer 27 mei 2024. Op 7 mei 2024 ontving het Center meerdere e-mails van de Verweerder. De Verweerder heeft geen formeel verweerschrift ingediend. Op 30 mei 2024 deelde het Center de aanvang van het panelbenoemingsproces mee.

Het Center heeft Flip Jan Claude Petillion op 13 juni 2024 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de Regels.

4. Feitelijke Achtergrond

De Klager, Carrefour SA, is actief in de detailhandel. Met een omzet van 80,7 miljard euro in 2019 is de Klager genoteerd aan de beursindex van Parijs. Klager exploiteert meer dan 13.000 winkels in meer dan 30 landen wereldwijd en heeft meer dan 384.000 werknemers.

De Klager is houder van verschillende geregistreerde merken, zoals de volgende:

- CARREFOUR, internationaal merk geregistreerd onder n° 191353 op 9 maart 1956 in klasse 3;
- CARREFOUR, Europese Unie merk ("Uniemark") geregistreerd onder n° 005178371 op 30 augustus 2007 in klassen 9, 35 et 38.

De Klager is ook de houder van meerdere domeinnamen die het element "carrefour" bevatten, waaronder <carrefour.com>.

De Domeinnaam werd geregistreerd op 6 april 2024 en verwijst naar een standaard webpagina van de hostingprovider TransIP. Momenteel vermeldt de pagina onder andere het volgende bericht: "Reserved! carrefourcadeau.com has been registered by a customer of TransIP".

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

De Klager stelt dat de Domeinnaam identiek is aan zijn eerdere CARREFOUR merk.

De Klager is van oordeel dat de Verweerder geen rechten of gerechtvaardigd belang heeft ten aanzien van de Domeinnaam. Volgens de Klager:

- heeft de Verweerder geen toestemming gekregen van de Klager om de Domeinnaam te registreren en/of te gebruiken;
- wordt de Domeinnaam niet gebruikt;
- is de Verweerder niet bekend onder de Domeinnaam;
- versterkt het ontbreken van enige legitieme bedrijfsactiviteit onder de naam "carrefour cadeau" het vermoeden dat de Verweerder geen rechten of legitieme belangen heeft in de Domeinnaam; en
- duidt het niet deelnemen aan deze procedure op een belang dat uitsluitend is ingegeven door onwettige bedoelingen.

Ten slotte stelt de Klager dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door de Verweerder te kwader trouw zijn. Volgens de Klager:

- zijn de merken van Klager oud en genieten zij een gevestigde reputatie zowel in Franstalige als niet-Franstalige landen;
- kan de keuze van het merk CARREFOUR en de term "cadeau" worden uitgelegd als een poging om een voordeel te halen uit de reputatie van de Klager door een verband met het merk te suggereren en daardoor consumenten/internetgebruikers te misleiden;
- kan de Verweerder de Domeinnaam hebben geregistreerd met de bedoeling deze later aan de Klager te verkopen of te verhinderen dat de Klager de Domeinnaam gebruikt, wat een andere aanwijzing van kwade trouw is;

- vormt het anonimiseren van gegevens door de Verweerder bij de registratie van de Domeinnaam een extra aanwijzing van kwade trouw;
- is het gebruik van de Domeinnaam door de Verweerder bedoeld om onrechtmatig te profiteren van de reputatie van het merk CARREFOUR, zonder enige intentie om de Domeinnaam rechtmatig te exploiteren. Het passieve gebruik van de Domeinnaam, gekoppeld aan het ontbreken van enige legitieme commerciële activiteit onder de naam “carrefour cadeau”, moet worden beschouwd als gebruik te kwader trouw.

B. Verweerder

De Verweerder heeft niet geantwoord op de argumenten van de Klager. In vijf e-mails gestuurd op 1 en 7 mei 2024 vermeldde de Verweerder evenwel het volgende: “I do not speak French, please correspond in Dutch.” (1 mei 2024); “We do not speak French, please be precise in what your offer is.” (1 mei 2024); “Wilt u het domein kopen? Zoja, wat is uw bod?” (7 mei 2024); “U kunt het domein kopen, het woord carrefour is slechts onderdeel, maar niet het hele domein” (7 mei 2024); “Het domein is Nederlands geregistreerd, ik spreek geen Frans.” (7 mei 2024).

6. Oordeel en Bevindingen

6.1 Taal van de Procedure

Paragraaf 11(a) van de Regels bepaalt dat: “Tenzij anders overeengekomen door de Partijen, of anders bepaalt door de registratieovereenkomst, de taal van de administratieve procedure de taal is van de registratieovereenkomst, behoudens de bevoegdheid van het Panel om hierover anders te beslissen gelet op de omstandigheden van de administratieve procedure.”

In deze zaak is de taal van de registratieovereenkomst het Nederlands en heeft de Klager verzocht om de procedure in het Frans te voeren om de volgende redenen:

- de Domeinnaam integreert het CARREFOUR merk volledig en CARREFOUR is een belangrijke commerciële entiteit in Frankrijk en landen waar Frans de officiële taal is;
- de Klager richt zich op een strikt Franstalig publiek;
- de term “cadeau” is een uitsluitend Frans woord;
- de verplichting om de documenten in het Nederlands te vertalen zou kosten en tijd vergen waarvan het onbillijk en ongepast zou zijn om deze aan de Klager op te leggen.

Het Panel verwerpt de argumenten van de Klager om de volgende redenen:

- de term “cadeau” is ook een officieel Nederlands woord;
- de Klager bewijst niet dat Verweerder zich richt op een strikt Franstalig publiek;
- de Verweerder geeft in verschillende e-mails aan dat hij geen Frans verstaat.

Het Panel ziet daarom geen reden om de Beslissing in een andere taal dan het Nederlands te voeren.

Het Panel acht het echter niet noodzakelijk om de Klacht in het Nederlands te laten vertalen door de Klager:

- het Panel is zowel het Frans als het Nederlands machtig;
- het vertalen van de documenten in het Nederlands zou inderdaad extra tijd en kosten met zich meebrengen die niet verantwoord zijn in het licht van de hieronder beschreven omstandigheden van de zaak.

6.2 Ten gronde

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Om te kunnen uitmaken of de Domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met een merk, moet eerst worden onderzocht of de Klager rechten kan doen gelden op het merk waarop het zich beroept. De Klager toont duidelijk aan te beschikken over geregistreerde merken voor CARREFOUR. WIPO-overzicht van de standpunten van WIPO-panels over geselecteerde UDRP-vragen, derde editie ("WIPO Overzicht 3.0"), sectie 1.2.1.

De Domeinnaam bevat het CARREFOUR merk van de Klager in zijn geheel. De Domeinnaam verschilt van dit merk door toevoeging van het woord "cadeau". Het Panel vindt dat de toevoeging van een extra term niet verhindert dat er sprake is van een verwarringwekkende overeenstemming. WIPO Overzicht 3.0, sectie 1.8.

Het is algemeen aanvaard dat de toevoeging van het generiek topleveldomein ("gTLD"), hier ".com", buiten beschouwing kan worden gelaten bij het vergelijken van overeenkomstigheden tussen een domeinnaam en een merk. Zie *Canyon Bicycles GmbH v. Domains By Proxy, LLC / Rob van Eck*, WIPO Zaaknr. [D2014-0206](#); *Zions Bancorporation v. Mohammed Akik Miah*, WIPO Zaaknr. [D2014-0269](#); *Vectra Bank Colorado, Zions First National Bank and Amegy Bank National Association v. Fluder*, WIPO Zaaknr. [D2015-2046](#)).

Bijgevolg stelt het Panel vast dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met het geregistreerde woordmerk CARREFOUR voor de toepassing van paragraaf 4(a)(i) van de UDRP.

B. Recht of Legitiem Belang

Het wordt algemeen aanvaard dat het voldoende is voor een klager om prima facie aan te tonen dat de verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de domeinnaam. In dat geval is het aan de verweerder om relevant bewijsmateriaal voor te leggen dat rechten of legitieme belangen in de domeinnaam aantoonst (hoewel de bewijslast altijd bij de klager blijft). WIPO Overzicht 3.0, sectie 2.1.

Het Panel is van oordeel dat de Klager prima facie heeft aangetoond dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam en dat de Verweerder, door niet op de argumenten van de Klacht te reageren, er niet in slaagt om dit met aannemelijk bewijsmateriaal te weerleggen.

Het Panel merkt op dat de zaak geen enkele indicatie bevat dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam of gelijknamige handels- of dienstmerken heeft verkregen. Volgens de door de Registrar verstrekte informatie is de Verweerder "Roy Wijkstra, CodesDirect B.V.". De Klager heeft geen toestemming gegeven voor de registratie en het gebruik van de Domeinnaam.

In principe zal het gebruik van een domeinnaam door een verweerder niet als "billijk" worden beschouwd als het ten onrechte de indruk wekt, verbonden te zijn met de merkhouder. De correlatie tussen een domeinnaam en het merk van de klager staat vaak centraal in dit onderzoek. Zelfs wanneer een domeinnaam bestaat uit een merk plus een extra term, kan een dergelijke samenstelling geen billijk gebruik vormen als het effectief de indruk kan wekken dat het afkomstig is van de eigenaar van het merk of goedkeuring door de eigenaar van het merk suggereert. WIPO Overzicht 3.0, sectie 2.5.1.

De Domeinnaam bevat het CARREFOUR merk van de Klager in zijn geheel en voegt enkel de beschrijvende term "cadeau" toe. Naar het oordeel van het Panel kan de term gemakkelijk in verband worden gebracht met de detailhandel activiteiten van de Klager, bijvoorbeeld in verband met promoties of de verkoop van cadeaus. Het Panel oordeelt daarom dat de Domeinnaam een risico met zich meebrengt van impliciete verbondenheid met de Klager en zijn merk en geen legitiem belang kan vormen.

UDRP-panels kijken niet alleen naar de aard van domeinnaam en eventuele extra termen die eraan zijn toegevoegd, maar beoordelen ook of de algemene feiten en omstandigheden van de zaak, waaronder de inhoud van de website die aan de betwiste domeinnaam is gekoppeld en het ontbreken van een antwoord, al dan niet een legitiem belang ondersteunen. WIPO Overzicht 3.0, sectie 2.5.2 en 2.5.3.

De Domeinnaam verwijst naar een standaard webpagina van de hostingprovider TransIP. Er ligt geen bewijs voor van enig (begin van) legitiem of billijk gebruik van de Domeinnaam.

Bijgevolg stelt het Panel dat het door de Klager voldoende aannemelijk is gemaakt dat de Verweerder geen recht of legitiem belang heeft in de Domeinnaam.

C. Geregistreerd en Gebruikt te Kwader Trouw

Het Panel merkt op dat, voor de toepassing van paragraaf 4(a)(iii) van de UDRP, paragraaf 4(b) van de UDRP omstandigheden vaststelt die, in het bijzonder maar zonder beperking, indien aanwezig bevonden door het Panel, het bewijs vormen van de registratie en het gebruik van een domeinnaam te kwader trouw.

In het onderhavige geval oordeelt het Panel dat de Verweerder op de hoogte moet zijn geweest van de Klager en zijn merkrechten toen hij de Domeinnaam registreerde aangezien:

- sommige merken van de Klager dateren van meer dan 60 jaar vóór de registratie van de Domeinnaam. Het Uniemerk van de Klager, die ook geldt in Nederland waar de Verweerder gevestigd is, dateert van meer dan 15 jaar vóór de registratie van de Domeinnaam;
- de Domeinnaam bevat het bekend merk van de Klager in zijn geheel, en combineert het met een term die kan aanzien worden als verwijzend naar de detailhandel activiteiten van de Klager;
- de Verweerder stelt dat hij geen Frans spreekt. Het Panel vindt dit een bijkomende aanwijzing dat de Verweerder het woord "carrefour" heeft gebruikt als verwijzing naar het merk van de Klager en niet als verwijzing naar de Franse betekenis van het woord.

Gezien het geheel van de hierboven besproken omstandigheden staat het passieve gebruik van de Domeinnaam, verwijzend naar een standaard webpagina van de hostingprovider, de vaststelling van kwade trouw niet in de weg. WIPO Overzicht 3.0, sectie 3.3.

Daarenboven biedt de Verweerder, in verschillende e-mails van 7 mei 2024, de Klager aan om de Domeinnaam aan te kopen. Volgens het Panel is dit een bijkomende aanwijzing van de kwade trouw van de Verweerder.

Ten slotte heeft de Verweerder niet formeel geantwoord op de argumenten van de Klacht.

Bijgevolg is het Panel van oordeel dat er sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw.

7. Beslissing

Op basis van de bovenstaande redenen en in overeenstemming met paragraaf 4(i) van de UDRP en paragraaf 15 van de Regels beveelt het Panel dat de Domeinnaam <carrefourcadeau.com> wordt overgedragen aan de Klager.

/Flip Jan Claude Petillion/
Flip Jan Claude Petillion
Panel
Date: 27 Juni 2024