Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-008304

Case number	CAC-ADREU-008304
Time of filing	2022-05-24 19:04:28
Domain names	carrefourfrance.eu

Case administrator

Organization	Denisa Bilík (CAC) (Case admin)

Complainant

Organization	Carrefour

Respondent

Name	FRANCK JEAN-MARIE DANIEL

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Le Tribunal n'est au courant d'aucune autre procédure judiciaire qui soit en cours ou ait été jugée, concernant le nom de domaine litigieux.

SITUATION DE FAIT

Le Requérant est la société française Carrefour, leader mondial dans le secteur du retail et pionnier du concept d'hypermarchés dès 1968.

Avec un chiffre d'affaires dépassant les 80 milliards d'euros en 2019, le Requérant est indexé à la bourse de Paris. Le Requérant opère plus de 12,000 points de vente dans plus de 30 pays sur les cinq continents, qui sont fréquentés chaque mois par près de 1,5 millions de visiteurs. Le Requérant fournit également des services de réservations de voyages, de vente de tickets de spectacles, ainsi que des services bancaires et d'assurance.

Le Requérant base sa Requête sur les marques suivantes:

- CARREFOUR, marque de l'Union Européenne n° 5178371, enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes 09, 35 et 38;

- CARREFOUR, marque de l'Union européenne n° 8779498, enregistrée le 13 juillet 2010, et désignant des services en classe 35;

Le Requérant possède aussi le nom de domaine <carrefour.eu> enregistré le 10 mars 2006 et des droits à titre de dénomination sociale sur le nom « carrefour ».

Le Nom de Domaine litigieux <carrefourfrance.eu> a été enregistré le 9 juillet 2021. Il pointe vers une page d'attente du bureau d'enregistrement. Des serveurs de messagerie sont configurés.

Le Défendeur n’a pas répondu à la plainte.

A. PARTIE REQUÉRANTE

A. Le nom de domaine est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.

Le nom de domaine litigieux contient la marque CARREFOUR dans son intégralité. L’ajout du terme geographique "France" n’exclue pas la ressemblance. Les internautes d’attention moyenne pourraient aisément croire que le nom de domaine est affilié ou approuvé par le Requérant. L’extension .eu est ignorée lors de l’analyse de l’identité ou de la similarité.

Le nom de domaine litigieux est donc semblable à la marque CARREFOUR au point de prêter à confusion avec les marques antérieures du Requérant.

B. Absence de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux

Le Requérant affirme que le Défendeur ne jouit d’aucun droit, ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En effet:

- le Requérant n’a trouvé aucun élément démontrant que le Défendeur est connu par le nom de domaine contesté, en tant que personne, société ou tout type d’organisation;

- le Requérant a effectué des recherches afin de détecter d'éventuelles marques CARREFOUR au nom du Défendeur sans en descerner aucune;

- le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur, avec qui il n’entretient aucune relation, à utiliser sa marque CARREFOUR au sein du nom de domaine contesté ou de quelque autre manière que ce soit;

- le Défendeur n’a pas utilisé ou fait de préparations en vue d’utiliser le nom de domaine contesté en relation avec une offre de biens ou de services de bonne foi, avant le dépôt de la plainte qui a donné lieu à cette procédure d'arbitrage. Au contraire, le nom de domaine contesté dirige vers une page d’attente;

- enfin, la marque CARREFOUR du Requérant a été enregistrée bien avant la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux et jouit d'une importante renommée.

Il en ressort qu'aucune des circonstances permettant de démontrer un droit ou intérêt légitime du Défendeur est présente en l’espèce et que, donc, le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à faire valoir sur le nom de domaine contesté.

C. Enregistrement et utilisation du nom de domaine de mauvaise foi.

Le Requérant soutient que lui même et ses marques jouissent d’une telle renommée à l’échelle internationale, qu’il est inconcevable que le Défendeur n’en ait pas eu connaissance au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il est au contraire évident que le Défendeur avait en tête le Requérant et la marque CARREFOUR au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le choix du nom de domaine par le Défendeur ne peut pas être fortuit et a nécessairement été guidé par la renommée du Requérant et de sa marque antérieure. Une simple recherche sur un moteur de recherche en ligne rapporte des résultats uniquement liés au Requérant.
Dès lors, le Défendeur savait ou aurait raisonnablement dû savoir que l'enregistrement du nom de domaine litigieux aurait porté attainte aux droits antérieurs du Requérant.

Selon le Requérant, il est plus que probable que le Défendeur ait choisi le nom de domaine litigieux en raison de sa similarité avec des marques sur lesquelles le Requérant a des droits, vraisemblablement dans l’objectif que les internautes cherchant des produits et services du Requérant arrivent en fait sur le nom de domaine contesté. L'utilisation du nom de domaine afin

d'attirer les consommateurs en créant un risque de confusion avec la marque antérieure renommée du Requérant ne saurait être considérée comme étant de bonne foi.

Le fait que le nom de domaine litigieux conduit à una page d'atteinte d'empèche pas à que cette utilisation soit considérée de mauvaise foi. Afin qu'un nom de domaine soit considéré comme utilisé de mauvaise foi il n'est pas nécessaire que le titulaire du nom de domaine entreprende une action positive. If faut au contraire examiner toutes le circonstances du cas, y compris la connaissance des droits antérieurs du Requérant, l'absence d'une réponse à la Plainte, ou encore, la renommée de la marque invoquée. L'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux ne se limite donc pas à une action positive et la simple détention d'un nom de domaine pour conduire à une page d'attente, dans les circonstances susmentionnées peut équivaloir à une utilisation de mauvaise foi.

Pour toutes les raisons auparavant expliquées, le Requérant conclut que le Défendeur à enregistré et utilisé le nome de domaine litigieux de mauvaise foi.

B. PARTIE DÉFENDANTE

Le Défendeur n’a pas présenté d’observations.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

1. Sur la similitude et le risque de confusion du nom de domaine litigieux avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire sur lequel le Requérant a des droits.

Le Requérant a démontré d'être le titulaire de plusieurs marques européennes CARREFOUR, enregistrées avant la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux. Ce dernier englobe totalement la marque du Requérant suivie par le nome géographique France. La France est, par ailleurs, le pays d'origine du Requérant et certainement l'un des pays où sa marque est le plus exploitée. L'ajout du terme géographique "France" à la marque CARREFOUR, qui est bien discernable à l'intérieur du nom de domaine litigieux, ne saurait pas éviter un risque de confusion avec la marque du Requérant. Au contraire, la désignation du pays d'origine du Requérant ajoutée à la marque CARREFOUR accroit ce risque de confusion.

Le Tribunal estime en conséquence que le Requérant rapporte la preuve que le nom de domaine <carrefourfrance.eu> est susceptible d'être confondu avec les marques invoquées au soutien de sa Requête.

2. Nom de domaine enregistré sans que le Défendeur ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom.

Aux termes de l’article 21.2 du Règlement :

«l'existence d'un intérêt légitime au sens du paragraphe 1, point a), peut être démontré quand :

a) avant tout avis de procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, le titulaire d'un nom de domaine a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou qu'il peut démontrer s'y être préparé;

b) le titulaire d'un nom de domaine est une entreprise, une organisation ou une personne physique généralement connue sous ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire ;

c) le titulaire d'un nom de domaine fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire. »

Le Tribunal estime que les arguments avancés par le Requérant à fondement de l'absence, de la part du Défendeur, de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, soient biens fondés. Le Défendeur n’a pas répondu à la Requête et n’a prouvé qu’il disposait d’un quelconque droit ou intérêt légitime pour déposer le nom de domaine litigieux. Le Whois du nom

de domaine litigieux ne contient aucun élément qui puisse démontrer que le Défendeur est connu par le nom "carrefourfrance". Le nom de domaine litigieux conduit à une page d'attente délivrée par l'unité d'enregistrement. Il en ressort que le Défendeur détient le nom de domaine litigieux passivement. Le Défendeur n'a donc pas utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant à ce nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services. En outre, le Défendeur n'a pas démontré d'avoir effectué des préparations à cet effet. Le Tribunal relève enfin que le Défendeur n'a pas fait un usage légitime et non commercial ou correct du nom de domaine, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire pour les raisons mentionnées sous le chapitre dédié à l'enregistrement ou l'usage du nom de domaine de mauvaise foi.

Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, le Tribunal estime que le Requérant à bien prouvé que le Défendeur manque de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Quoi que l'art. 21 du Règlement (CE) No 874/2004 de la Commission du 28 avril 2004 sur les noms de domaines .EU établisse qu'afin de révoquer un nom de domaine .EU les exigences d'absence de droits ou d'intérêts sur le nom de domaine et de mauvaise foi dans l'enregistrement ou l'utilisation de celui-ci sont alternatives et non cumulatives, il convient au Tribunal de dépenser quelques mots sur la mauvaise foi du Défendeur lors de l'enregistrement et de l'usage du nom de domaine litigieux.

3. Nom de Domaine enregistré et utilisé de mauvaise foi.

Le Tribunal convient avec le Requérant que le Défendeur ait enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. Il n'y a aucun doute que la marque CARREFOUR du Requérant jouit de renommée. Cette renommée est internationale et a été confirmée par plusieurs décisions arbitrales.

Après le dépôt de la Plainte il est apparu que le titulaire du nom de domaine litigieux - et Défendeur dans cette procédure - est une personne physique française, avec adresse en France. Vue la renommée de la marque CARREFOUR à niveau international et encore plus en France, il est clair que le Défendeur était à connaissance de la marque du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine L'ajout du terme géographique « France » est aussi une circonstance qui démontre que le Défendeur connaissait bien le Requérant et sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Défendeur a choisi d'ajouter à la marque CARREFOUR dans le nom de domaine litigieux, un terme qui est directement lié à la nation d'origine du Requérant et à son principal lieu d'activité.

L'enregistrement d'un nom de domaine contenant la marque renommée d'un tiers, sans droits ni intérêts légitimes du Défendeur ne peut qu'être considéré un enregistrement de mauvaise foi.

Enfin, en ce qui concerne l'usage du nom de domaine litigieux, ce dernier redirige vers une page d'attente de l'unité d'enregistrement. Le Tribunal considère qu'un tel usage peut être assimilé à une détention passive. A plusieurs reprises, des tribunaux statuant sur les plaintes des noms de domaine .EU ont estimé que l'absence d'exploitation d'un nom de domaine ou l'inaction d'un titulaire peuvent dans certaines circonstances être considérées comme un usage de mauvaise foi. En particulier, dans un cas où:
(i) le nom de domaine reproduit intégralement une marque renommée d'une tierce partie, suivie par un nom géographique qui se réfère à la nation d'origine et de principale activité du titulaire de cette marque/Requérant;
(ii) le Défendeur manque de droits et d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux;
(iii) le nom de domaine n'est pas utilisé de façon légitime et non commerciale ou correcte, sans intention de tromper les consommateurs ou de nuire à la réputation de la marque du Requérant; et
(iv) il est très peu probable, voire impossible, que le Requérant soit en mesure, un jour, d'utiliser le nom de domaine de bonne foi

le Tribunal ne peut que conclure que le Défendeur a non seulement enregistré, mais aussi utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, probablement afin d'exploiter la renommée de la marque CARREFOUR à titre personnel de façon illégitime.

DECISION

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) et (c) des Règles, le Tribunal a décidé transférer le nom de Domaine CARREFOURFRANCE.EU au Requérant.

PANELISTS

Name	**Angelica Lodigiani**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2022-05-15

Summary

LE RÉSUMÉ EN ANGLAIS DE LA SENTENCE ARBITRALE SE TROUVE À L´ANNEXE 1

I. Disputed domain name: <carrefourfrance.eu>

II. Country of the Complainant: France, country of the Respondent: France

III. Date of registration of the domain name: 21 July 2021

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

1. word trademark registered in the European Union, reg. No. 5178371, for the term CARREFOUR, filed on 20 June 2006 and registered on 30 August 2007, in respect of goods and services in classes 09, 35 and 38;

2. word trademark registered in the European Union, reg. No. 8779498, for the term CARREFOUR, filed on 23 December 2009 and registered on 13 July 2010, in respect of services in class 35;

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. Why: the Respondent has not been authorized by the Complainant to reflect its trademark in a domain name, there is no relationship between the Respondent and the Complainant, the Respondent does not appear to be known by the disputed domain name, and is holding the disputed domain name passively. As a consequence, the Respondent is not making a legitime, non commercial use of the disputed domain name, without intent to deceive consumers or to damage the reputation of the Complainant's trademark. Moreover, the Respondent did not prove that before becoming aware of these proceedings it made preparations to use the disputed domain name in connection with a bona fide offering of goods or services.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: The Complainant's trademark is well known and it is not conceivable that at the time of the registration of the disputed domain name the Respondent was unware of its existence. This is also confirmed by the fact that the disputed domain name consists inthe identical trademark CARREFOUR followed by the geographic term "France", which is the place of origin of the Complainant and the country where the Complainant is most present. Moreover, the Respondent is French and this circumstance reinforces the fact that the Respondent was aware of the Complainant and of its trademark when it registered the disputed domain name.
Regarding use in bad faith, the Panel found that the fact that the disputed domain name is passively held cannot prevent a finding of bad faith, especially in a case where the Complainant's trademark is well known, the Respondent lacks rights or legitimate interests in the disputed domain name, and any good faith use of the disputed domain name by the Respondent is practically impossible.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: n/a

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: n/a

XII. If transfer to Complainant Is Complainant eligible? Yes