Sentence arbitrale for dispute CAC-ADREU-005709

Case number	**CAC-ADREU-005709**
Time of filing	**2010-05-12 08:44:46**
Domain names	**carrefourmarket.eu, carrefour-market.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Carrefour, Carrefour**

Respondent

Organization / Name	**Malek Hocini**

AUTRES PROCÉDURES JURIDIQUES

Aucune

SITUATION DE FAIT

Le Demandeur est la société Carrefour dont le siège sociale est situé à Levallois Perret en France. Elle agit pour le compte du groupe mondial Carrefour afin de protéger ses marques par rapport aux noms de domaine « carrefourmarket.eu » et « carrefour-market.eu » qui ont été enregistrés en faveur du Défendeur le 16 janvier 2009.

« Carrefour Market » correspond à une enseigne française et, dernièrement, belge du groupe Carrefour ; l'enseigne française est apparue en France (Bretagne) en octobre 2007. Elle est protégée, de l'une part, par une marque française enregistrée le 23 juillet 2007 qui désigne les produits et services en classes 29, 30, 31, 32, 33 et 35 selon l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (la classification de Nice). De l'autre part, l'enseigne est protégée par une marque communautaire enregistrée le 18 décembre 2008 qui désigne les services en classe 35 de la classification de Nice.

Cette désignation inclût, entre autre, des produits pour les voitures.

D'autres marques françaises et communautaires existent pour protéger le nom « Carrefour » ainsi qu'en plusieurs autres pays. Avec ses plus de 15.500 magasins exploités en propre ou en franchise, la renommée qui subsiste dans le nom de marque « Carrefour » est de connaissance commune, particulièrement en Europe et surtout dans le pays d'origine du groupe Carrefour, la France.

Le Défendeur gère une société en France qui, dans ses mots, « propose la conception et le développement de site [sic] internet notamment ». Le Défendeur constate que ses activités comprennent faire enregistrer des noms de domaine pour le compte de ses clients et partenaires.

Le Défendeur a créé un site web sur http://www.carrefour-market.eu. Recherches vers http://www.carrefourmarket.eu sont

déviées automatiquement vers ce site. La page d'accueil annonce qu'une « plateforme d'achat en ligne de piece [sic] détachés automobile » sera établie moyennant d'« un nouveau système qui fédère les plus grandes casses européennes ainsi que des marques de pieces [sic] détachés low cost ». La plateforme offrira « une place de marché ouverte au particulier … permettant de retrouver des pieces [sic] détachées neuves ou d'occasion …». La seule autre page du site (« contact ») donne uniquement une adresse email de contact, info@carrefour-market.eu.

Les noms de domaine « carrefourmarket.eu » et « carrefour-market.eu » sont tous les deux offerts en vente sur le site web www.sedo.fr ainsi que d'autres noms de domaines similaires qui restent disponibles (par exemple carrefour-market.net).

Le Demandeur a demandé le Défendeur par mise en demeure, avec accusé de réception le 18 février 2010, de cesser tout usage des noms de domaine litigieux et de les transférer au Demandeur. La mise en demeure a réclamé que la réservation des noms de domaine litigieux par le Défendeur constitue une atteinte aux droits de marque du Demandeur et (grâce à la protection donnée par l'enregistrement de sa marque en classe 35 qui comprend, entre autre, des produits pour les voitures et d'autres véhicules) un acte de concurrence déloyale dans la mesure où un nom sera destiné à la vente des pièces détachées pour automobile.

Le Défendeur ne s'est pas conformé aux exigences du Demandeur. Par un e-mail du 19 février 2010 le Défendeur a fait référence à son projet pour créer une plateforme d'achat de pièces détachées automobile et a invité le Demandeur de « formuler une offre de rachat prenant en compte le manque de gagner ». A cet égard, le Défendeur a mentionné l'effort investi dans ce projet de « vocation européenne », citant « une levée de fonds envisagée de quelques centaines de milliers d'euros, pour un chiffre d'affaires prévisionnel de plus d'1 million d'euros ». Le Défendeur a ajouté que l'offre du Demandeur « pourrait également en partie inclure un partenariat commercial sur notre projet ».

Le Demandeur a insisté sur les termes de sa mise en demeure, le Défendeur n'ayant aucune affiliation avec le Demandeur ni autorisation d'utiliser ses marques.

A. PARTIE REQUÉRANTE

Le Demandeur réclame, premièrement, que les noms de domaine litigieux sont identiques ou susceptibles d'être confondus avec en particulier sa marque « Carrefour Market ». Il cite et offre preuve de plusieurs marques françaises et communautaires à son titre en ce qui concerne « Carrefour Market » et « Carrefour ».

Le Demandeur constate en outre que le Demandeur exploite déjà les noms « carrefourmarket.fr » et « carrefourmarket.com » et offre à ce titre des preuves WHOIS.

La Requête se base sur l'Article 21 en conjonction avec Article 10 du Règlement de la Commission européenne (CE) 874/2004 et sur la jurisprudence extrajudiciaire pour démontrer que l'addition d'un préfixe (www.) ou suffixe (.eu, etc.) n'est pas à considérer en déterminant si un nom de domaine est identique ou non, ni un caractère spécial, comme la trait-union ajoutée dans le nom de domaine carrefour-market.eu.

Deuxièmement, le Demandeur réclame que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés sans que le Défendeur ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur les noms, étant donné les circonstances (voir la situation de fait ci-dessus) et le fait que le Défendeur n'est pas connu sous le nom « Carrefour ».

En anticipation des arguments du Défendeur pour démonter un intérêt légitime sur la base de l'Article 21(2) du Règlement 874/2004, le Demandeur réfute toute suggestion que le Défendeur a fait une utilisation réelle des noms de domaine litigieux. Il réclame, en effet, que l'apparence du site en question n'est qu'une ruse, tentant de se créer un intérêt légitime, mais, même si ceci n'était pas le cas, le but du site serait illégitime grâce à l'inclusion des pièces détachées neuves en violation des droits du Demandeur selon sa marque désignant les services en classe 35 de la classification de Nice. Ces droits ont été établis avant l'enregistrement des noms de domaines litigieux.

Troisièmement, le Demandeur réclame la mauvaise foi du Défendeur dans le sens de l'Article 21 du Règlement 874/2004, car :

- le Défendeur connaissait ou aurait dû connaitre les marques notoires du Demandeur au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux et en les utilisant grâce en particulier à la renommée incontestable des marques « Carrefour » et « Carrefour Market » ;
- le Défendeur a révélé ses vraies intentions par rapport à un enregistrement pour vendre en mettant les noms de domaine litigieux en vente sur www.sedo.fr et en proposant au Demandeur de formuler une offre de rachat prenant en compte un « manque à gagner » qui suggère un prix hors du raisonnable ;
- le Défendeur a pratiqué une détention passive des noms de domaine litigieux grâce au fait que le Défendeur a trainé en développant le site www.carrefour-market.eu plus loin ; cette pratique aussi est susceptible de créer une confusion pour les internautes, comme montrés dans la jurisprudence extrajudiciaire ;
- le Défendeur a déjà réservé un nombre d'autres noms de domaine reprenant à l'identique d'autres marques comme « blédichef.com », « blédilait.com » ou « kéraskin-esthetics.com ». Ces enregistrements et leurs redirections vers la même page en construction du Défendeur constituent un type de comportement qui confirme la mauvaise foi.

Malgré ces réclamations, le Demandeur reconnaît dans sa Requête que le Défendeur est connu grâce à son engagement politique et « sa réussite sociale notamment au travers de sa société Europocket Media ».

Le Demandeur invoque plusieurs décisions extrajudiciaires pour montrer que l'enregistrement ou utilisation d'un nom de domaine qui reproduit une marque notoire devrait être considéré comme éteint de mauvaise foi. La majorité de ces décisions ont été de provenance de l'OMPI, deux de l'ADR (No. 04917 et No. 05396).

B. PARTIE DÉFENDANTE

Le Défendeur affirme ses intentions d'utiliser les noms de domaine litigieux pour développer une plateforme pour la vente des pièces détachées automobile d'occasions ou reconditionnées, un projet qu'il constate d'être en train de développer depuis plusieurs mois et qui comprend une collaboration avec des partenaires professionnels dans le secteur automobile et de pièces automobile. Le Défendeur constate que sa contribution consiste de la partie technique et administrative. D'autres détails plus précis du projet n'étaient pas fournis.

Il signale que le mot « carrefour » signifie un terme routier et le mot « market » est connu comme « marché » en français.

Le Défendeur réfute le constat du Demandeur que ce dernier exploite activement le nom de domaine « carrefourmarket.com » et signale qu'il existe d'autres noms de domaine reprennent le même nom de marque qui restent libres ou inactifs. Le Défendeur s'est permis de tirer la conclusion que le Demandeur n'aurait aucune utilité ou intérêt à utiliser les noms de domaine litigieux.

Le Défendeur tire l'attention du Tribunal vers le mot « principalement » en Article 21(3)(a) du Règlement 874/2004, en ce qui concerne des situations qui peuvent indiquer l'existence de mauvaise foi. Il constate que la vente n'était pas l'objet principal au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux, citant sa proposition après au Demandeur de former un partenariat pour son projet.

A l'égard de la mise en vente des noms de domaine litigieux sur www.sedo.fr, le Défendeur signale que celle-ci est « parfaitement libre » et mentionne qu'une proposition de la part d'un partenaire possible a été attendue moyennant de ce site, sans d'y préciser.

Le Défendeur insiste sur l'importance de réaliser son projet. Il réclame que le Demandeur tente de nuire le projet du Défendeur en demandant le transfert des noms de domaine litigieux en payant que les frais de procédure de ce litige extrajudiciaire. Il exprime sa déception que le Demandeur a refusé d'entrer dans une discussion commerciale sérieuse.

Il rejette la réclamation du Demandeur concernant la réservation d'autres noms de domaine à l'identique d'autres marques comme infondée et se réfère, en effet, à la confidentialité avec sa clientèle en déclinant de discuter ce sujet plus précisément.

DÉBATS ET CONSTATATIONS

EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE

Le Tribunal prend note de la modification complément de la Requête faite le 27 mai 2010 pour compléter les détails du Défendeur ainsi que de l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

EN CE QUI CONCERNE LE FOND

Le Règlement de la Commission européenne (CE) 874/2004 établit les règles de politique d'intérêt général relatives à l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaines .eu. Ce cadre ne correspond pas à une simple extension de l'effet des droits qui peuvent subsister ultérieurement dans un nom. Il impose plutôt une priorité en faveur du titulaire de tels droits qui doit être respectée si les conditions de l'Article 21(1) du Règlement sont remplies. Elles seront remplies en faveur du titulaire en montrant preuve adéquate de son droit si le Défendeur ne montre pas un droit de sa part ou un intérêt légitime, ou bien, si le Demandeur arrive de montrer la mauvaise foi du Défendeur et ce dernier n'arrive pas à la réfuter.

1. Les droits du Demandeur

Le Demandeur a fait référence à l'Article 10(1) du Règlement 874/2004, qui illumine à titre démonstrative la portée des droits à considérer dans le cadre de l'Article 21(1). Sur la base des critères de l'Article 10(1), il existe aucun doute que les marques qui protègent le nom « Carrefour Market » représentent un droit « reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ».

On remarque aussi que l'Article 10(2) du Règlement fournit une orientation pour enregistrer un nom protégé : il « consiste à enregistrer le nom complet sur lequel un droit antérieur est détenu ».

Le Tribunal constate à cet égard que le Défendeur est titulaire, entre autres marques, de la marque française « Carrefour Market » du 23 juillet 2007, qui désigne une gamme des produits et services selon la classification de Nice, ainsi que de la marque communautaire pour le même nom enregistrée le 18 décembre 2008, qui désigne services en classe 35 y compris de pièces détachées automobile.

En ce qui concerne la suppression d'une espace dans le nom protégé « Carrefour Market » et l'insertion d'un trait-union, l'Article 11(1) stipule que les noms de domaine qui sont produits à cette manière sont réputés identiques au nom complet.

Si le Demandeur avait suivi ces principes lui-même, il aurait pu faire enregistrer « carrefourmarket.eu » et « carrefour-market.eu ».

Dans le litige actuel, il est d'ailleurs établi par preuves que les marques en question ont été enregistrées avant l'enregistrement des noms de domaine litigieux.

Le Règlement n'impose pas l'obligation sur un titulaire de faire enregistrer ses noms protégés en forme de noms de domaine .eu ; par contre, le Règlement protégé le titulaire si d'autres personnes faire enregistrer le nom à sa place sans droit, autorisation ou intérêt légitime ou en mauvaise foi. Par conséquent, le Tribunal ne prend pas en compte l'absence d'une utilisation active des noms similaires cités par le Défendeur.

Il est évident que le Défendeur n'a tenté de faire aucune différentiation par rapport au nom protégé « Carrefour Market » mais a fait enregistrer un nom complet identique.

Par raison de ces constats, le Tribunal conclût que le Demandeur a montré raison de révoquer les noms de domaine litigieux si ces noms ont été enregistrés sans que le Défendeur ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir les noms.

2. Droit ou intérêt légitime du Défendeur

Le Tribunal constat que le Défendeur :

- n'est pas connu sous le nom « Carrefour » ;
- connaissait ou aurait dû connaitre les marques notoires du Demandeur au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux et en les utilisant ;
- n'avait aucune autorisation d'utiliser le nom protégé « Carrefour Market » et a reçu une mise en demeure du Demandeur pour cesser cette utilisation.

A la lumière de ces indications, le Tribunal constat que le Défendeur n'a pas un droit dans le sens de l'Article 21(2)(a) du Règlement 874/2004.

En ce qui concerne les arguments avancés par le Défendeur sur la base de son projet pour développer une plateforme pour la vente des pièces détachées automobile d'occasions ou reconditionnées, le Tribunal constat que :

- l'Article 21(2)(a) reconnaît la possibilité de regarder l'utilisation du nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou ce que peut être démontré par le titulaire du nom de s'y être préparé ;
- il s'agit dans ces circonstances de la préparation d'une telle utilisation ;
- le Défendeur offre seulement ses propres constats comme preuve de cette préparation, les pages web sur le site www.carrefour-market.eu étant d'un état toujours très préliminaire.

Bien que l'Article 21(2)(a) permet le Tribunal de reconnaître un intérêt légitime gagné par l'effort investie dans un nom de domaine non enregistré par le titulaire d'un droit, ceci reste à la discrétion du Tribunal en vue des circonstances du litige.

A cet égard, le Tribunal n'exerce pas sa discrétion en faveur du Défendeur à cause de la notoriété manifeste, surtout en France, des marques de Demandeur car le Défendeur connaissait ou aurait dû connaitre ces marques de grande renommé. L'advertance ou l'insouciance du Défendeur au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux peut être présumé des autres faits de ce litige, particulièrement ceux qui révèlent la mauvaise foi (voir ci-dessous) car la démonstration de la mauvaise foi réduira la probabilité d'une exploitation innocente et donc la valeur probatoire des légères préparations entreprises par rapport à www.carrefour-market.eu.

Si ceci ne serait pas le cas, chaque forme de préparation pourrait guérir un manque de légitimité émanant d'un enregistrement manifestement abusif. Une telle application mécaniste de la discrétion offerte par l'Article 21(2)(a) en faveur du Défendeur encouragerait seulement une utilisation artificielle et trompeuse en contradiction de toute conception de légitimité. Par contre, une préparation négligeable peut être expliquée autrement, en particulier comme tentent de se créer un intérêt légitime pour faciliter la vente des noms de domaine litigieux.

Le Tribunal constate par conséquent que des contrindications suffisantes existent pour déplacer la normale présomption qui est implicite en faveur du Défendeur dans l'Article 21(2)(a) du Règlement 874/2004.

Il est d'ailleurs insuffisant pour le Défendeur de se référer aux significations des mots « carrefour » et « market » dans le langage ordinaire car, dans le litige actuel, il est évident qu'il s'agit d'un contexte commercial dans lequel un nom est un moyen de différentiation et ceci est protégé par des marques pertinentes.

Le Tribunal prend note que le Demandeur a réservé d'autres noms de domaine avec le même nom complet que dans ce litige. Ce comportement ne fournit pas une présomption, comme le Défendeur a déduit, que le Demandeur n'a aucune utilité ou intérêt dans ce nom par rapport au domaine de premier niveau .eu. Par contre, une mesure de prudence a été indiquée en faisant enregistrer un tel nom de domaine comme base pour développer son projet commercial.

Le Tribunal conclût que les noms de domaine « carrefourmarket.eu » et « carrefour-market.eu » ont été enregistrés sans que le Défendeur ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom dans le sens de l'Article 21(1)(a) du Règlement 874/2004.

La révocation de l'enregistrement en faveur du Défendeur des ces noms de domaine et leur transfert au Demandeur, étant une entité éligible selon l'Article 4(2)(b) du Reglèment (EC) 733/2002, est donc à ordonner.

3. La mauvaise foi

En ce qui concerne la réclamation de mauvaise foi de la part du Défendeur dans le sens de l'Article 21(1)(b) du Règlement, le Tribunal prend note de:

- l'absence d'un droit ou intérêt légitime de la part du Défendeur ;
- la mise en vente des noms de domaine litigieux sur www.sedo.fr ;
- les légères préparations par rapport à www.carrefour-market.eu et les détails superficiels du projet d'une plateforme pour l'achat des pièces détachées automobile ;
- les contacts entre les parties, pendant qu'une forme de rachat aux termes prenant compte d'un « manque de gagner » ou d'autre arrangement commercial a été attendu par le Défendeur malgré les explications fournie dans la mise en demeure communiquée par le Demandeur;
- les montants financiers importants mentionnés par le Défendeur dans ces échanges ; et
- le comportement du Défendeur par rapport aux autres noms de domaine identiques aux noms protégés par marques comme « blédichef.com », « blédilait.com » et « kéraskin-esthetics.com » (dont une réponse de s'innocenter moyennant ses clients ne peut pas être retenue),

et conclût, par rapport aux orientations données dans l'Article 21(3)(a) et (b)(i) que des circonstances existent qui montrent que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés principalement pour vendre ou transférer d'une autre façon au Demandeur comme titulaire de la marque « Carrefour Market » ou pour empêcher le Demandeur de traduire sa marque « Carrefour Market » en un nom de domaine .eu.

Le Tribunal prend note de la jurisprudence extrajudiciaire avancée par le Demandeur qui suggère que l'utilisation d'un nom de domaine qui reproduit une marque notoire ne peut pas être considérée comme étant de bonne foi, mais le Tribunal décline de suivre ce point de vue. Il en reste toujours un élément de turpitude qui doit être examiné qui exclût l'application d'un test aussi rigide.

A cause de ses conclusions par rapport à la révocation et le transfert des noms de domaine litigieux, le Tribunal ordonne le même à titre subsidiaire sur la base de l'Article 21(1)(b) du Règlement 874/2004.

DECISION

Pour les raisons indiquées ci-dessus, conformément au § B12 (b) des Règles, le Tribunal a décidé de transférer le nom de Domaine CARREFOURMARKET, CARREFOUR-MARKET à la Partie Requérante, étant une entité éligible selon l'Article 4(2)(b) du Règlement (EC) 733/2002.

PANELISTS

Name	**Dr Kevin Madders**

DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE 2010-07-13

Summary

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

This case involves the company Carrefour as Complainant, who was able to prove ownership of numerous trademarks corresponding to its name and in addition both French and Community trademarks in regard to "Carrefour Market". The Complainant enjoys a widespread reputation, especially in France, including as regards "Carrefour Market".

The Respondent had registered the domain names "carrefourmarket.eu" and "carrefour-market.eu", claiming not to have done so primarily in order to sell them. The names were placed on www.sedo.fr, where domain names are bought and sold.

In response to the Complainant's cease and desist letter, the Respondent referred to its effort in investing in a website using the names in question for an online platform to sell new and used car parts. The expected turnover was estimated to reach €1 million per year, an initial investment being indicated as being some hundreds of thousands of euros. The Respondent requested an offer from the Complainant that would compensate the Respondent for lost revenue or that would include a commercial partnership. The Complainant refused.

The Panel held, firstly, that the Complainant had a right that must be recognized under Art. 21 of Commission Regulation (EC) No. 874/2004 in regard to speculative or abusive registrations, that the Respondent knew or must have known of such a well-known trademark, and that the Respondent could show no right or legitimate interest in the name.

In reaching its conclusions, the Panel found that the domain names in question fulfilled the requirements for registration of a complete name corresponding to a trademark. The Panel found furthermore that the very limited preparation the Respondent showed it had undertaken (a rudimentary website announcing the car parts platform project) was insufficient to show a legitimate interest since this was a case of manifest speculative or abusive registration in violation of a well-known trademark that such efforts could not cure. It was relevant in this regard to consider the other circumstances of the case, which tainted the value of such preparation since a legitimate interest cannot emanate from a manifestly illegitimate registration.

The Panel thus found that the Respondent could not show a countervailing right or legitimate interest.

It held, secondly, that the Respondent had registered the names in bad faith, referring to the offer to sell, the contacts with the Complainant but also the other behaviour of the Respondent consisting in registering domain names based on well-known protected brands.

It held, secondly, that the Respondent had registered the names in bad faith, referring to the offer to sell, the contacts with the Complainant but also the other behaviour of the Respondent consisting in registering domain names based on well-known protected brands.