

## DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour SA contre Irwing Lesage

Litige No. D2022-0278

### 1. Les parties

Le Requérant est Carrefour SA, France, représenté par le cabinet d'avocats IP Twins, France.

Le Défendeur est Irwing Lesage, France.

### 2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le nom de domaine litigieux <carrefourbanque.one> est enregistré auprès de One.com A/S (ci-après désigné "l'Unité d'enregistrement").

### 3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Carrefour SA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 27 janvier 2022. En date du 27 janvier 2022, 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 28 janvier 2022, 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 et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 28 janvier 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 l'Unité d'enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 1<sup>er</sup> février 2022.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes 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 2 février 2022, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en français au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 février 2022. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 février 2022, le

Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 28 février 2022, le Centre nommait Christian André Le Stanc 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 Requérant, la société CARREFOUR, établit qu'elle est une importante entreprise multinationale spécialisée dans le commerce de détail, notamment dans le cadre de supermarchés. Elle est présente dans de nombreux pays et, outre son activité principale, elle offre des services de voyage, de banque, d'assurance ou de billetterie.

Elle justifie d'être titulaire d'un grand nombre de marques, notamment :

CARREFOUR, marque internationale, n° 351147 du 2 octobre 1968 pour des produits ou services des classes 1 à 34;

CARREFOUR, marque française, n° 1565338, du 8 décembre 1989, classes 1 à 34;

BANQUE CARREFOUR, marque française, n° 3585968, du 2 juillet 2008, classe 36;

LA BANQUE CARREFOUR, marque française, n°3765316, du 2 juillet 2008, classe 36;

CARREFOUR PASS, marque française, n° 99780481, du 12 mars 1999, classe 36;

CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE, marque française, n°35855950, du 2 juillet 2008, classe 36.

Ces marques ont été régulièrement renouvelées, sont en vigueur et exploitées dans de nombreux pays.

Le Requérant dispose également des noms de domaine, notamment <carrefour.com> enregistré le 24 octobre 1995; <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005; <carrefour-banque.fr> enregistré le 7 octobre 2009.

Le nom de domaine litigieux <carrefourbanque.one> a été réservé le 1<sup>er</sup> août 2021 et dirige vers un contenu inactif.

#### 5. Argumentation des parties

##### A. Requérant

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux <carrefourbanque.one> est similaire aux signes distinctifs antérieurs du Requérant au point de prêter à confusion. À cet égard, il souligne que le nom de domaine litigieux incorpore l'élément dominant CARREFOUR dans son intégralité, ce qui suffit à établir que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à la marque du Requérant, comme l'ont déjà décidé des décisions de Commissions administratives, par exemple *Carrefour v. Bosnet Belinda Alice*, Litige OMPI No. [D2019-0591](#). Le Requérant ajoute que le domaine de premier niveau ".one" ne doit pas être pris en considération dans l'analyse du risque de confusion, lequel risque s'évince nécessairement de la reproduction des marques CARREFOUR et BANQUE CARREFOUR. Ainsi l'internaute moyen serait amené à penser que le nom de domaine litigieux renvoie aux services bancaires du Requérant.

Le Requérant prétend que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux car le Requérant n'a jamais autorisé le Défendeur à utiliser ses marques, notoires, de quelque manière, y compris sous forme de nom de domaine. Le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine litigieux et ne semble pas l'avoir utilisé en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services, ni de s'être préparé à pareille utilisation. Une recherche sur les bases de données concernant les marques ne révèle par ailleurs aucune marque CARREFOUR ou BANQUE dont le Défendeur serait titulaire.

Le Requéranr ajoute que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Le Requéranr souligne, en effet, que sa notoriété a été reconnue spécialement par des décisions rendues par le Centre, en sorte que le Défendeur avait manifestement les marques à l'esprit lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux. De plus, le Défendeur qui s'est engagé à ne pas porter atteinte à des droits de tiers (Principes directeurs, Paragraphe 2) pouvait aisément sur un moteur de recherches percevoir l'existence des marques CARREFOUR en sorte que si ce Défendeur avait été de bonne foi, il se serait abstenu d'enregistrer le nom de domaine litigieux. Le Requéranr indique également qu'il est, selon lui, indéniable que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, similaire aux marques notoires du Requéranr a été fait pour tromper les consommateurs. Le Requéranr relève enfin un indice de mauvaise foi dans l'enregistrement la fourniture par le Défendeur de données dont il est impossible de vérifier l'exactitude. Quant à l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, le Requéranr établit qu'au jour de la plainte, le nom de domaine litigieux ne dirige vers aucun site en sorte que cette détention passive d'un nom de domaine similaire ou identique à une marque notoire a été depuis longtemps jugée dans la pratique décisionnelle des commissions administratives comme un facteur déterminant de mauvaise foi.

## **B. Défendeur**

Le Défendeur, sollicité de s'exprimer, n'a pas répondu aux arguments du Requéranr.

## **6. Discussion et conclusions**

Le paragraphe 15(a) des Règles d'application prévoit : "La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu'elle juge applicable."

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs 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 "est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le requérant a des droits";
- (ii) Le défendeur "n'[a] aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache"; et
- (iii) Le nom de domaine "a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi".

### **A. Identité ou similitude prêtant à confusion**

La Commission administrative constate qu'effectivement, au vu du dossier communiqué, le Requéranr dispose de droits de marque antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine. Elle estime que le nom de domaine litigieux <carrefourbanque.one> est pratiquement identique aux marques du Requéranr et est, en tous cas, semblable au point de prêter à confusion avec elles aux yeux des Internautes. Le nom de domaine litigieux incorpore, en effet, dans son intégralité la marque CARREFOUR du Requéranr, connue et distinctive, ainsi que certaines de ses autres marques comportant le terme CARREFOUR, ce qui ne peut que créer un risque de confusion pour les Internautes, comme l'a déjà relevé une décision précédente de commission administrative (voir *Carrefour v. Bosnet Belinda Alice*, Litige OMPI No. [D2019-0591](#) et également la 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, section 1.7")). Peu importe par ailleurs, on le sait, l'ajout du gTLD ".one" à la marque du Requéranr, qui n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion (Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 1.11). La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie et le Défendeur qui n'a pas répondu à la plainte ne conteste donc pas ce point.

## **B. Droits ou intérêts légitimes**

La Commission administrative relève que le Requérant, disposant de marques antérieures notoires (notoriété que le dossier établit et que relève la décision précitée *Carrefour v. Bosnet Belinda Alice*, Litige OMPI No. [D2019-0591](#) dans la ligne de décisions antérieures), avance *prima facie* sans être contredit que le Défendeur n'est pas connu sous tout ou partie du nom de domaine litigieux, ni ne détient de droit sur la dénomination CARREFOUR ou BANQUE CARREFOUR du Requérant qui ne lui a concédé aucune autorisation d'enregistrer ou d'utiliser ses marques dans un nom de domaine. Les moteurs de recherche établissent, en effet, que les dénominations en cause ne renvoient qu'à des signes propriété du Requérant. Le Requérant a, par ailleurs, soutenu que le Défendeur qui n'utilise pas le nom de domaine litigieux ne l'a donc pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. La Commission administrative, en l'absence de réponse du Défendeur, et à la lumière de la Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 2.1, estime que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

## **C. Enregistrement et usage de mauvaise foi**

La Commission administrative constate que les éléments communiqués par le Requérant établissent que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi le nom de domaine litigieux. En effet, la notoriété de la marque du Requérant, comme vu ci-dessus, ne fait pas débat en sorte que le Défendeur ne pouvait pas ignorer le terme "Carrefour" lorsqu'il a enregistré le nom de domaine litigieux, alors même que ledit Défendeur s'était engagé à ne pas porter atteinte à cette occasion à des droits de tiers (Principes directeurs, paragraphe 2) et qu'une simple recherche sur les bases de données de marques aurait montré leur existence. Par ailleurs, un indice supplémentaire prouvant la mauvaise foi du Défendeur est que ce dernier semble avoir fourni, lors de l'enregistrement, des données inexactes notamment concernant son adresse, empêchant son identification.

De la même manière, la Commission administrative estime que puisqu'au jour de la plainte le nom de domaine litigieux n'ouvrait sur aucun site, la détention passive de ce nom de domaine litigieux par le Défendeur (qui a fourni sur lui des renseignements inexacts, notamment d'adresse), en l'état de la notoriété et de la forte distinctivité des marques du Requérant, traduit une utilisation de mauvaise foi (Synthèse de l'OMPI, version 3.0, section 3.3).

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que la troisième condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est satisfaite.

## **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.one> soit transféré au Requérant.

*/Christian André Le Stanc/*

**Christian André Le Stanc**

Expert Unique

Le 2 mars 2022