



DÉCISION DE L'AFNIC

concours-carrefour.fr

Demande EXPERT 2019-00505

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société Carrefour

Le Titulaire du nom de domaine : la société Aptiva sp. z o.o

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <concours-carrefour.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 juin 2019 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 5 juin 2020

Bureau d'enregistrement : Key-Systems GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association française pour le nommage Internet en coopération (ci-après « l'Afnic ») a été reçue le 17 septembre 2019 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) et l'Afnic ont validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- Le nom de domaine est enregistré.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011
- Le nom de domaine visé par la procédure ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

L'Afnic a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 24 septembre 2019.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL Expert.

Le 18 octobre 2019, le Centre a nommé David-Irving Tayer (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert le 5 novembre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <concours-carrefour.fr> par le Titulaire est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et le Titulaire ne justifie pas « *d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi* ».

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Annexe 1 – Présentation du groupe Carrefour
- Annexe 2 – Lettre de mise en demeure adressée par le Requéran au Titulaire en date du 9 juillet 2019
- Annexe 3 – Échange de courriers électroniques entre le Requéran et le Titulaire
- Annexe 4 – Certificats d'enregistrement des marques françaises et de l'Union Européenne CARREFOUR détenues par le Requéran, extraits des bases de données de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après « l'INPI ») et de l'Office de l'union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'EUIPO »)
- Annexe 5 – Extrait Whois relatif aux noms de domaine litigieux <carrefour.fr> et <carrefour.com> et capture d'écran du site « carrefour.com/fr »
- Annexe 6 – Décision SYRELI n° FR-2012-00028, <porno chic.fr>
- Annexe 7 – Décisions SYRELI n° FR-2016-01198, <mouvement-leclerc.fr> et n° FR-2016-01256, <bouyguesnews.fr>
- Annexe 8 – Décisions SYRELI n° FR-2012-00028, <porno chic.fr> et n° FR-2014-00770, <lebon-cout.fr> ; *SFN Media SARL contre Monsieur B. / Ovi Presse*, Litige OMPI N° D2014-1911
- Annexe 9 – Capture d'écran du site associé au nom de domaine litigieux
- Annexe 10 – *Carrefour contre Monsieur B.*, Litige OMPI n° D2010-0856 ; *Carrefour contre Défendeur inconnu*, Litige OMPI n° D2015-2204
- Annexe 11 – Article Wikipédia intitulé « Liste d'enseignes de la grande distribution en Pologne » ; article LSA Commerce & Consommation intitulé « Monsieur R., nouveau patron de Carrefour Pologne »

Dans sa demande, le Requéant indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

Un des leaders mondiaux de la grande distribution et premier en Europe, le groupe Carrefour créé depuis 1959 emploie désormais 384 000 collaborateurs. Carrefour est présent dans plus de 30 pays avec plus de 12 000 magasins, exploités en propre ou en franchise (Annexe 1).

Dès lors que le Requéant a eu connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, il a pris les mesures adéquates pour remédier à la situation.

Le Requéant a adressé une lettre de mise en demeure auprès du Défendeur le 9 juillet 2019, afin de tenter d'obtenir le transfert dudit nom de domaine (Annexe 2).

Le 15 juillet 2019, le Défendeur a répondu par e-mail au Requéant qu'il acceptait de transférer le nom de domaine, en demandant comment transférer ce nom de domaine et en expliquant ne pas vouloir de problème. Le lendemain, le Requéant a demandé au Défendeur de lui transmettre le auth-code du nom de domaine nécessaire à son transfert et lui demandé de s'assurer que le nom de domaine n'était pas bloqué. Après une relance, le Défendeur a indiqué le 23 juillet avoir des difficultés à effectuer les démarches demandées, à savoir simplement envoyer le auth-code, car cela nécessitait de remplir plusieurs formulaires.

Le Requéant n'a, par la suite, plus obtenu de réponse du réservataire en dépit de plusieurs relances.

L'ensemble des échanges intervenus entre le Requéant et le Défendeur sont regroupés au sein de l'Annexe 3.

Le Requéant est titulaire des enregistrements de marques portant sur le vocable Carrefour dont (Annexe 4):

- *Marque française CARREFOUR n°3642216 enregistrée le 06 avril 2009 (renouvelée) en classe 35.*
- *Marque française CARREFOUR n°1487274 enregistrée le 2 septembre 1988 (renouvelée) en classes 35 à 42 ;*
- *Marque de l'Union européenne CARREFOUR n°008779498 enregistrée le 13 juillet 2010 en classe 35 ;*
- *Marque de l'Union européenne CARREFOUR n°005178371 enregistrée le 30 août 2007 (renouvelée) en classes 9, 35 et 36.*

Pour une complète information, certaines marques citées ci-dessus sont en cours d'inscription du changement d'adresse du titulaire. En effet, celui-ci a déménagé il y a peu. C'est la raison pour laquelle l'adresse mentionnée dans les registres de marques n'est pas toujours identique au siège actuel du titulaire CARREFOUR, dont le siège social est [adresse], France.

Le Requéant est aussi titulaire des noms de domaine <carrefour.fr> et <carrefour.com> (Annexe 5).

Les droits du Requéant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en 2019. Force est de constater que le Requéant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéant

Le nom litigieux reproduit la marque CARREFOUR du Requéant à l'identique avec le simple ajout du terme « concours ». En outre, le nom de domaine reproduit à l'identique la

dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne Carrefour du Requérant. La composition du nom de domaine accroît le risque de confusion avec les droits du Requérant puisqu'il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requérant et que le nom de domaine litigieux est utilisé par Carrefour pour les activités du Requérant en France et plus particulièrement pour un jeu concours.

Ainsi, l'ajout du terme « concours » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures de Carrefour. Au contraire, l'ajout de cet élément générique est même de nature à accroître ce risque de confusion dans la mesure où les internautes sont fondés à croire que le nom a été enregistré par Carrefour pour promouvoir des concours auprès du public français. Cela d'autant plus que le Requérant propose régulièrement des jeux concours, notamment sur son site (<https://www.carrefour.fr/jeux-concours>).

Le risque est d'autant plus fort que le Requérant est un groupe français particulièrement connu sur le territoire et que le terme « concours » est en langue française.

En outre, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du requérant (**Annexe 6**).

Par ailleurs, l'adjonction d'un terme générique dans un nom de domaine reprenant à l'identique une marque n'a que peu d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom et la marque dans la mesure où un tel terme ne suffit pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique (**Annexe 7**).

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque « CARREFOUR » du Requérant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom (**Annexe 8**).

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et constitue également une contrefaçon de marque au sens de l'article L713-5 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque notoire CARREFOUR, ainsi qu'au nom commercial, la dénomination sociale et l'enseigne sur lesquels le Requérant a des droits.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque CARREFOUR ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom CARREFOUR ou CONCOURS CARREFOUR. Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

L'enregistrement des marques du Requérant précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (**Annexe 4**). Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requérant, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. En effet, le nom de domaine pointe vers une page d'erreur (**Annexe 9**).

*Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque CARREFOUR du Requérant, très largement connue et dont la notoriété en France est avérée (**Annexe 10**). Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime sous ce nom de domaine.*

Enfin, le Défendeur ne semble être titulaire d'aucune marque « CARREFOUR » ou « CONCOURS CARREFOUR » déposée ou protégée en France, ce qui constitue un indice supplémentaire de son absence d'intérêt légitime.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requérant était titulaire de la marque CARREFOUR.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, ou à une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

*Il semble également impossible que le Défendeur, bien que domicilié en Pologne, ait pu ignorer l'existence du Requérant et de sa marque CARREFOUR au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux. En effet, la notoriété de la marque CARREFOUR dépasse largement le cadre des frontières française, et la marque CARREFOUR est également connue en Pologne, pays de domiciliation du Défendeur (**Annexe 11**).*

Ainsi il est peu probable que le Défendeur ait ignoré la marque du Requérant et son activité lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Cela est renforcé par le choix du terme générique français « concours » qui fait référence aux jeux concours proposés par le Requérant.

Par ailleurs, le Défendeur n'a jamais, au cours des échanges avec le Requérant, donné aucun argument pour justifier l'enregistrement de ce nom de domaine.

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque CARREFOUR du Requérant qui bénéficie d'une grande reconnaissance auprès du public. Il apparaît évident que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire par une personne sans lien avec le titulaire de la marque, ne peut que suggérer la mauvaise foi.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible. Un tel usage est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant.

En outre, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <concours-carrefour.fr> reproduit intégralement et de manière identique :

- Les marques CARREFOUR en vigueur du Requérant et notamment :
 - La marque française n°3642216 enregistrée le 06 avril 2009 (renouvelée) en classe 35 ;
 - La marque française n°1487274 enregistrée le 2 septembre 1988 (renouvelée) visant les services des classes 35 à 45 ;
 - La marque de l'Union européenne n°008779498 déposée le 23 décembre 2009 et enregistrée le 13 juillet 2010 en classe 35 ;
 - La marque de l'Union européenne n°005178371 déposée le 20 juin 2006 et enregistrée le 30 août 2017 en classes 9, 35 et 38et ;
- L'enseigne et le nom commercial CARREFOUR tels qu'apparaissant en Annexe 1.

Conformément à la jurisprudence des décisions PARL EXPERT de l'Afnic, l'extension « .fr » ne modifie pas l'appréciation de la reproduction d'un signe antérieur. En outre, l'adjonction du terme descriptif « concours » n'altère pas le risque de confusion inhérent à la reproduction de la marque dont est titulaire le Requérant.

L'Expert a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

Le Requérant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE.

▪ Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

L'Expert a constaté que le nom de domaine <concours-carrefour.fr> est similaire aux droits antérieurs détenus par le Requérant et invoqués par ce dernier. Ledit domaine reproduit à l'identique la marque antérieure CARREFOUR, l'adjonction du terme générique « concours » ne vient pas modifier l'appréciation d'ensemble de deux signes en question, ni n'altère le caractère distinctif et attractif de la marque CARREFOUR.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les extensions des noms de domaine ne sont

pas prises en compte dans le cadre de la comparaison des signes en conflit pour ne jouer qu'un rôle technique.

En conséquence, l'Expert a considéré que le nom de domaine <concours-carrefour.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE, l'Expert s'est ensuite interrogé sur la preuve apportée par le Requérant de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

▪ **La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire**

Aux termes de l'article R.20-44-46 du CPCE « *Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

(...)

- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;*
- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »*

Ces éléments de preuve de la mauvaise foi sont illustratifs et ne sont donc pas exhaustifs.

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces qui les étayent, que :

- le Requérant affirme, de manière non contredite par le Titulaire, que ce dernier ne lui est pas affilié, qu'il n'a pas été autorisé à enregistrer ou à utiliser la marque antérieure CARREFOUR, et qu'il n'est pas autorisé à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant ladite marque antérieure ;
- les prénom et nom du Titulaire sont différents du nom de domaine <concours-carrefour.fr>, de sorte que le Titulaire ne peut pas être considéré comme étant connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux. En tout état de cause, cela n'est pas contesté par le Titulaire ;
- en réponse à la mise en demeure adressée par le Requérant, le Titulaire a répondu « *Hello, Ok. How i can transfer this domain? I don't want any problems. Please let me know - Bonjour, Ok. Comment puis-je transférer ce domaine ? Je ne veux pas de problèmes. S'il vous plaît, faites-le moi savoir* ». Cet accord de transmission n'a pas été réitéré de manière formelle dans le cadre de ladite procédure ;
- le Requérant se présente comme étant « *l'un des leaders mondiaux de la grande distribution et premier en Europe* » ; « *créé depuis 1959 [le Requérant] emploie désormais 384 000 collaborateurs. Carrefour est présent dans plus de 30 pays avec plus de 12 000 magasins, exploités en propre ou en franchise* » ; indéniablement, les droits antérieurs du Requérant sont largement connus, tant en France qu'à l'étranger, de sorte que le Titulaire ne pouvait raisonnablement les ignorer ;
- la construction du nom de domaine litigieux, en ce qu'il accole la marque CARREFOUR du Requérant au terme « concours » engendre nécessairement un risque de confusion.. Le nom de domaine objet de la présente procédure étant susceptible d'être

perçu comme un nom de domaine enregistré par le Requêteur pour promouvoir un jeu concours. Ceci pouvant en outre générer un risque complémentaire de détournement de données personnelles par une exploitation du domaine litigieux.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a estimé que les pièces fournies par le Requêteur permettent de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <concours-carrefour.fr> dans le but de profiter indûment de la réputation du Requêteur et de sa marque éponyme en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

En conséquence, l'Expert considère que le Requêteur a apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, l'Expert a conclu que le nom de domaine <concours-carrefour.fr> ne respectait pas les dispositions des articles L.45-2 et R.20-44-46 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert et décide d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <concours-carrefour.fr> au profit du Requêteur.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

À Montigny le Bretonneux, le 6 novembre 2019

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic

