



DÉCISION DE L'AFNIC

<carrefourgourmet.fr>

Demande PARL EXPERT 2017-00131

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant est la société Carrefour, de Boulogne Billancourt, France, représentée par Maître M., France.

Le Titulaire du nom de domaine est Madame H., France.

ii. Sur le nom de domaine

Le nom de domaine litigieux est <carrefourgourmet.fr>.

La date d'enregistrement du nom de domaine est le 23 mars 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

La date d'expiration du nom de domaine est le 23 mars 2018.

Le Bureau d'enregistrement est KEY-SYSTEMS GmbH.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association française pour le nommage en Internet (ci-après l'Afnic) a été reçue le 5 septembre 2017 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 12 septembre 2017.

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

Le 5 octobre 2017, le Centre nommait William LOBELSON (ci-après l'Expert) comme Expert dans le présent dossier. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert le 17 octobre 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carrefourgourmet.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 :

- Extraits du site web du Requéran « www.carrefour.com » (Annexe 1)
- Extrait du site web « www.retail-distribution.com », article « Nouveau concept Carrefour Market Gourmet Paris Jean Jaurès : le vrai plaisir d'achat ! - Retail-distribution by Frank Rosenthal » (Annexe 1)
- Extrait du site web « www.olivierdauvers.fr », « Ca y est, Carrefour France a son Market Gourmet ! » (Annexe 1)
- Extrait du site web « www.ladepeche.fr », « Carrefour lance un nouveau magasin gourmet de centre-ville » (Annexe 1)
- Extrait Whols et capture d'écran du nom de domaine litigieux <carrefourgourmet.fr>, datés du 4 septembre 2017 (Annexe 2)
- Lettre de mise en demeure envoyée au Titulaire du 12 mai 2017 (Annexe 2)
- Courriers électroniques de mise en demeure et rappels envoyés au Titulaire les 12, 22 et 29 mai 2017 (Annexe 2)
- Courrier électronique envoyé par le Titulaire au Requéran le 22 juin 2017 (Annexe 2)
- Courrier électronique envoyé par le Requéran au Titulaire le 11 juillet 2017 (Annexe 2)
- Capture d'écran de la recherche effectuée sur le site web « www.mxtoolbox.com » pour le nom de domaine <carrefourgourmet.fr> (Annexe 3)
- Notices complètes des marques du Requéran (Annexe 4)
- Extrait Whols des noms de domaine du Requéran (Annexe 5)
- Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2012-00028 (Annexes 6 et 8)
- Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2014-00770 (Annexes 6 et 8)
- Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 (Annexe 7)
- Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01256 (Annexe 7)
- Décision OMPI No. D2014-1911 (Annexe 8)
- Décision OMPI No. D2010-0856 (Annexe 9)
- Décision OMPI No. D2015-2204 (Annexe 9)

Dans sa demande, le Requéran indique que :

« L'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L.45-2 du CPCE conformément aux dispositions du règlement PARL EXPERT.

A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

Deuxième distributeur mondial et premier en Europe, le groupe Carrefour est présent dans 33 pays avec plus de 12 000 magasins, exploités en propre ou en franchise. Depuis 2014, la société Carrefour a lancé une nouvelle gamme de magasin sous la dénomination « Carrefour Market Gourmet ». A ce jour, Carrefour exploite plus d'une quinzaine de magasins « Carrefour Market Gourmet » en Italie, mais aussi en Espagne, en Pologne, au Maroc et en France à Paris (**Annexe 1**).

Dès lors que le Requêteur a eu connaissance de l'enregistrement et de l'usage du nom de domaine litigieux, il a pris les mesures adéquates pour remédier à la situation. Le Requêteur a ainsi adressé une lettre de mise en demeure au réservataire afin d'obtenir le transfert de ce nom. Après avoir obtenu une réponse par mail indiquant qu'elle était en déplacement à l'étranger et qu'elle souhaitait correspondre par mails, le Requêteur n'a plus obtenu de réponse en dépit de plusieurs relances. Le Requêteur a également tenté de prendre Contact avec le réservataire par téléphone, mais sans succès (**Annexe 2**).

Par ailleurs, le Requêteur a constaté que des serveurs de mails associés à ce nom de domaine avaient été activés. Cette situation révèle un risque que le nom de domaine litigieux ait été enregistré en vue d'opération de phishing. En outre, le Requêteur a constaté l'enregistrement d'un autre nom de domaine par le réservataire, <carrefourgourmet.com>, faisant actuellement l'objet d'une plainte UDRP (**Annexe 3**).

Le Requêteur, la société Carrefour est titulaire de marques portant sur la dénomination Carrefour dont (**Annexe 4**) :

- 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.

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

Les droits du requérant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en 2017. Force est de constater que le requérant 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 requérant

Le nom litigieux reproduit la marque CARREFOUR du Requêteur à l'identique, associée au terme « gourmet ». En outre, le nom de domaine reproduit à l'identique la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne Carrefour du Requêteur. La composition du nom de domaine accroît le risque de confusion car il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requêteur et que le nom de domaine litigieux est exploité pour ses magasins Carrefour Market Gourmet.

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, en pratique 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 généralement pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique (**Annexe 7**).

En outre, il ressort qu'il faut en premier lieu que la marque soit reconnaissable comme telle au sein du nom de domaine litigieux – ce qui est bien le cas ici puisque le terme « gourmet » fait directement référence aux magasins du Requérant exploités sous la dénomination « Carrefour Market Gourmet », dont plusieurs sont présents à Paris. Ainsi, l'addition d'un terme générique n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. Au contraire, le risque de confusion est accru dans le cas présent.

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, sa 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. 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 site pointe sur la page par défaut du bureau d'enregistrement GoDaddy.

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 9**). Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

Le Défendeur est probablement la même personne à l'origine de la réservation du nom <carrefourgourmet.com>, qui fait l'objet d'une plainte UDRP. Aucun droit ou intérêt légitime ne peut donc être reconnu au profit du réservataire (**Annexe 3**).

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 Requéran 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 Requéran, 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 ainsi impossible que le Défendeur, lui-même domicilié en France, ait pu ignorer l'existence du Requéran et de sa marque CARREFOUR au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux surtout en l'associant au terme « gourmet » qui désigne très exactement les activités du Requéran en référence à ses magasins « Carrefour Market Gourmet ».

En outre, le Défendeur a enregistré un autre nom de domaine reproduisant la marque CARREFOUR, faisant l'objet d'une autre procédure propre à son extension, à savoir carrefourgourmet.com.

Ainsi, il est peu probable que le Défendeur ait ignoré la marque du Requéran et son activité lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Défendeur qui a indiqué au Requéran vouloir être contacté par mail n'a ensuite plus répondu aux relances effectuées par mail du Requéran. Ce comportement démontre que le Défendeur semble n'avoir 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 Requéran 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 Requéran, 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 Requéran.

Ainsi, il en découle que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requéran de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, similaire aux marques antérieures du Requéran, à sa dénomination sociale et son enseigne, ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de la mauvaise foi du Défendeur.

En outre, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requéran 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 Requéran 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 vu des pièces fournies par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine <carrefourgourmet.fr>, constitué de la marque CARREFOUR reproduite à l'identique et du terme « gourmet », était similaire :

- Aux marques enregistrées par le Requérant et notamment :
 - La marque française CARREFOUR n°1487274 enregistrée le 2 septembre 1988 (renouvelée) en classes 35 à 42 ;
 - La marque de l'Union européenne CARREFOUR n°008779498 enregistrée le 13 juillet 2010 en classe 35 ;
 - La marque de l'Union européenne CARREFOUR n°005178371 enregistrée le 30 août 2007 (renouvelée) en classes 9, 35 et 36.
- A la dénomination sociale, au nom commercial et à l'enseigne CARREFOUR du Requérant.
- Aux noms de domaine <carrefour.com> et <carrefour.fr>, enregistrés respectivement le 25 octobre 1995 et le 23 juin 2005 par le Requérant.
- Aux enseignes « Carrefour Market Gourmet » exploitées par 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

Sur l'article L.45-2 2°

▪ Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant allègue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle tels que prévus par l'article L. 45-2 2° du CPCE.

Conformément audit article, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

L'Expert a constaté que le nom de domaine <carrefourgourmet.fr> reproduit intégralement la

marque, la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne CARREFOUR du Requérant visés au paragraphe (i) ci-dessus, et est similaire aux noms de domaine <carrefour.com> et <carrefour.fr> enregistrés par le Requérant et à l'enseigne « Carrefour Market Gourmet » exploitée par lui.

L'élément « Carrefour », constitutif des marques et noms de domaine du Requérant, est en effet intégralement reproduit au sein du nom de domaine litigieux, l'adjonction du nom commun « gourmet » ne lui faisant perdre ni son individualité ni son caractère autonome.

Le nom de domaine <carrefourgourmet.fr> reproduit en outre deux des éléments constitutifs de l'enseigne « Carrefour Market Gourmet », exploitée par le Requérant.

Il existe donc un risque de confusion ou à tout le moins de rapprochement entre le nom de domaine litigieux et les signes distinctifs CARREFOUR et CARREFOUR MARKET GOURMET de la Requérante, le public étant susceptible de penser que le nom de domaine <carrefourgourmet.fr> est détenu et exploité par le Requérant en relation avec une gamme de produits ou de services se rapportant au domaine alimentaire et/ou culinaire.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <carrefourgourmet.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve 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**
 - **Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire**

L'Expert a constaté que :

- Le Requérant déclare que le Titulaire n'est ni affilié, ni autorisé par lui à enregistrer ou à utiliser la marque CARREFOUR, qu'il n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque (Voir l'Annexe 2) ;
- Le Requérant a mis en demeure le Titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mai 2017, de cesser l'utilisation et de lui transférer le nom de domaine <carrefourgourmet.fr> à titre gracieux.
Faisant suite aux relances du Requérant en date du 22 mai, du 29 mai et du 5 juin 2017, le Titulaire, dans la seule réponse qu'il lui ait adressée à ce jour, n'a fourni aucun élément permettant d'établir un quelconque intérêt légitime (Voir l'Annexe 2) ;

- **Sur la mauvaise foi du Titulaire**

L'Expert a constaté que :

- Compte tenu de la notoriété - établie par le Requérant et non contestée par le Titulaire, de la marque CARREFOUR sur le sol national, le Titulaire qui réside en France ne peut sérieusement prétendre ignorer l'existence des droits du Requérant sur le nom CARREFOUR, exploité de manière substantielle et de longue date à titre de marque et d'enseigne notamment (Voir l'Annexe 9).
- En outre, le nom de domaine <carrefourgourmet.fr> non seulement reprend à l'identique la marque CARREFOUR mais lui associe également le terme « gourmet », qui se trouve être utilisé par le Requérant en France et au sein de l'Union Européenne, à titre d'enseigne pour individualiser une gamme de magasins (Voir l'Annexe 1). Il

apparaît hautement probable que le Titulaire avait bien à l'esprit la marque et l'enseigne du Requéran lorsque'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, lequel est donc manifestement entaché de mauvaise foi.

- Il ressort des pièces versées aux débats par le Requéran (Annexe 3) que bien que le nom de domaine ne soit pas utilisé dans le cadre d'une offre de biens ou de services et qu'il pointe vers la page par défaut du bureau d'enregistrement GO DADDY, le Titulaire a néanmoins activé des serveurs de courriels associés au nom de domaine, trahissant ainsi son intention de faire usage du nom de domaine à titre d'adresse de messagerie électronique. A l'évidence, l'intention du Titulaire est d'adresser des messages électroniques sous une adresse reprenant le signe distinctif « Carrefour » du Requéran, dans le but de tromper et abuser la confiance des destinataires de ses messages.
- Le Titulaire, même après avoir été notifié des droits du Requéran, n'a pas déféré aux injonctions de ce dernier de lui rétrocéder le nom de domaine, ni n'a présenté d'arguments en réponse à la présente procédure. Il s'est donc livré à une rétention injustifiée en toute mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Au vu de qui précède, l'Expert a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <carrefourgourmet.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <carrefourgourmet.fr> au profit du Requéran.

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 20 octobre 2017,

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic

