

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

carrefours-hypermarches.fr

Demande n° EXPERT-2022-01010

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Carrefour, représentée par IP TWINS.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur E.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : carrefours-hypermarches.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 janvier 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 janvier 2023

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence des Médias Numériques

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 mars 2022 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'OMPI (ci-après le Centre) et l'Afnic ont validé la complétude de cette demande en procédant aux vérifications suivantes :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est enregistré.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 7 avril 2022.

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

Le 2 mai 2022, le Centre a nommé Elise Dufour (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.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carrefours-hypermarches.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 Requéranant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir de représentation
- Annexe 1 Informations sur le Requéranant ;
- Annexe 2 Données Whois du nom de domaine litigieux ;
- Annexe 3 Portefeuille de Marques CARREFOUR ;
- Annexe 4 Marque de l'Union Européenne CARREFOUR No. 5178371 ;
- Annexe 5 Marque de l'Union Européenne CARREFOUR No. 8779498 ;
- Annexe 6 Marque française CARREFOUR No. 3642216 ;
- Annexe 7 Données Whois du nom de domaine <carrefour.fr> ;
- Annexe 8 Capture de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine litigieux ;
- Annexe 9 Recherche sur le moteur de recherche Google du nom « carrefour » ;
- Annexe 10 Code source du nom de domaine litigieux.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Carrefour (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carrefours-hypermarches.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Electroniques).

I. Intérêt à agir

Le Requéranant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <carrefours-hypermarches.fr> enregistré le 26 janvier 2022 (Annexe 2).

En effet, la dénomination sociale du requérant est Carrefour (Annexe 1). Le Requéranant détient en outre plusieurs centaines de droits de marque sur la dénomination CARREFOUR partout dans le monde, comme démontré par l'Annexe 3. En particulier, le Plaignant est titulaire des marques suivantes enregistrées bien avant l'enregistrement du nom de domaine disputé :

Marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 5178371, enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes internationales 09, 35 et 38 (Annexe 4) ;

Marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée le 13 juillet 2010, et désignant des services en classe internationale 35 (Annexe 5) ;

Marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 35 (Annexe 6) ;

Le Requéranant détient également le nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 (Annexe 7).

Le Requéranant a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 janvier 2022 (Annexe 2). Ce nom de domaine redirige vers le site du Requéranant www.carrefour.com (Annexe 8). Voir également le code source du nom de domaine litigieux qui indique bien la redirection vers le site officiel du Requéranant (Annexe 10).

Le Requéranant soutient que le nom de domaine litigieux intègre la dénomination sociale CARREFOUR, ainsi que les marques CARREFOUR du Requéranant.

Par conséquent, le Requéranant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à

l'encontre du nom de domaine litigieux.

- II. *L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE*
- A. *Atteinte aux droits invoqués par le Requéran*

Le Requéran soutient qu'il a démontré l'existence de droits en vigueur sur sa dénomination sociale, ci-dessus. Le Requéran indique encore que l'usage de cette dénomination sociale est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requéran a été enregistré auprès de l'INSEE en 1963, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par conséquent, le Requéran soutient que son utilisation de la dénomination sociale CARREFOUR et du nom de domaine <carrefour.fr> est très antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire. Le Requéran soutient en outre que ce nom de domaine reproduit à l'identique les marques antérieures CARREFOUR du Requéran. En effet, le nom de domaine contesté inclut les marques antérieures du Requéran dans leur intégralité.

L'utilisation de lettres minuscules n'est pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure et le nom de domaine contesté. De la même manière, l'extension <.fr> du nom de domaine contesté peut ne pas être prise en compte pour l'examen de la première condition, en ce qu'il s'agit d'une contrainte technique liée au nommage sur internet.

Dans la mesure où le nom de domaine contesté reproduit à l'identique les marques CARREFOUR du Requéran, celui-ci soutient que le nom de domaine contesté est similaire au point de porter à confusion avec ses marques CARREFOUR. De la même manière, le nom de domaine reproduit à l'identique le nom commercial, la dénomination sociale, le nom de société et l'enseigne du Plaignant, « CARREFOUR ».

Le nom de domaine litigieux contient également le terme générique « hypermarchés ». Le Requéran soutient que la reproduction des marques CARREFOUR, associée au terme générique « hypermarchés » est de nature à accroître le risque de confusion dans l'esprit des internautes d'attention moyenne.

- B. *La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire*
Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté le 26 janvier 2022, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requéran (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR du Requéran.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéran, qui ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ces termes, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant ces termes.

En outre, à la connaissance du Requéran, le Titulaire 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. Au contraire, la page correspondant au nom de domaine litigieux redirige vers le site officiel du Requéran. Une telle utilisation du nom de domaine contesté ne saurait être considérée comme octroyant un intérêt légitime au Titulaire, puisqu'au contraire elle crée, dans l'esprit de l'internaute d'attention moyenne, une affiliation entre le nom de domaine litigieux et le Requéran.

Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine litigieux <carrefours-hypermarches.fr> est composé de la dénomination sociale et des marques antérieures CARREFOUR du Requérant. Il apparaît plus que probable qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine, il savait que le Requérant était titulaire de droits sur ce terme.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à des termes sur lesquels le Requérant a des droits, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à ces termes ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

Il est impossible que le Titulaire ait pu ignorer l'existence du Requérant et de ses droits antérieurs au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, en particulier au regard de l'utilisation faite par lui du nom de domaine.

Le Requérant soutient également à l'appui de sa demande, qu'au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire, la dénomination CARREFOUR sur laquelle le Requérant a des droits était largement utilisée par le Requérant. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet prouvent une utilisation par le Requérant de cette dénomination. Annexe 9. Une simple recherche permet de se rendre compte que le Requérant utilise les termes CARREFOUR, de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs.

Le Requérant affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant les marques notoires du Requérant dans le but de profiter de la notoriété du Requérant en créant une confusion dans l'esprit des clients du Requérant.

Dès lors, le Requérant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des marques CARREFOUR du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec celles-ci.

En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ce constat est renforcé par l'utilisation actuelle du nom de domaine litigieux (voir Annexes 8 et 10). En effet, le nom de domaine redirige vers le site officiel du Requérant. Ainsi, le Titulaire entretient, sans autorisation, une confusion certaine dans l'esprit de l'internaute d'attention moyenne, en faisant croire à une affiliation, pourtant inexistante, entre le nom de domaine contesté et le Requérant.

Dès lors, le Requérant soutient que le nom de domaine est utilisé de mauvaise foi par le Titulaire.

Ainsi, le Requérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux. »

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

Conformément à l'article L. 45-6 alinéa 1 du CPCE,

« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. ».

D'après le document compilant la jurisprudence PARL commentée, « Tendances PARL 2021 » :

« Le Requérent dispose d'un intérêt à agir notamment si :

- 1. Il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;*
- 2. Il détient un nom de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;*
- 3. Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèle etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux. »*

Au regard des pièces qui ont été communiquées par le Requérent, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux <carrefours-hypermarches.fr> est composé :

- De la dénomination sociale du Requérent, la société Carrefour, immatriculée le 12 septembre 2006, sous le n°652 014 051 au Registre du Commerce et des sociétés d'Évry ;
- Des marques suivantes du Requérent :
 - La marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 005178371, déposée le 20 juin 2006 et enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée et protégée en classes 9, 35 et 38 ;
 - La marque de l'Union européenne CARREFOUR n°008779498, déposée le 23 décembre 2009 et enregistrée le 13 juillet 2010, dûment renouvelée et protégée en classe 35 ;
 - La marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe 35 ;
- Du nom de domaine <carrefour.fr> enregistré par le Requérent le 23 juin 2005.

Le nom de domaine litigieux <carrefours-hypermarches.fr> a été enregistré le 26 janvier 2022, soit postérieurement à l'enregistrement des différents droits listés ci-dessus.

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

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

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

Selon l'article L.45-2 2° :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

(...) 2° 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. »

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques de l'Union européenne CARREFOUR n° 5178391 et n° 8779498 et à la marque française CARREFOUR n° 3642216, toutes détenues par le Requéant :

- La marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 005178371, déposée le 20 juin 2006 et enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée et protégée en classes 9, 35 et 38 ;
- La marque de l'Union européenne CARREFOUR n°008779498, déposée le 23 décembre 2009 et enregistrée le 13 juillet 2010, dûment renouvelée et protégée en classe 35 ;
- La marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe 35.

L'ajout d'un « s » à la marque CARREFOUR et du terme « hypermarches » dans le nom de domaine litigieux n'est pas de nature à lui conférer une quelconque distinctivité. Bien au contraire. Le terme « hypermarches » désigne l'activité du Requéant. L'ajout de ce terme a pour conséquence d'accroître le risque de confusion dans l'esprit d'un internaute et d'un consommateur moyen.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

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

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

L'Expert constate que :

- Le Requéant, la société Carrefour, est titulaire de deux marques de l'Union européenne CARREFOUR et d'une marque française CARREFOUR ;
- Les marques du Requéant sont clairement antérieures au nom de domaine litigieux et bénéficient en France d'une grande reconnaissance auprès du public, qui font de la marque CARREFOUR une marque de renommée, de sorte que le titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requéant, de ses activités et de sa marque ;
- Le Requéant est également titulaire du nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 ;
- Le nom de domaine litigieux <carrefours-hypermarches.fr> reprend en totalité les marques de renommée CARREFOUR, avec l'ajout d'un « s » et du terme

« hypermarches ». L'ajout de ces termes n'est pas de nature à lui conférer une quelconque distinctivité et à éviter tout risque de confusion ;

- Le Titulaire n'est ni affilié, ni autorisé par le Requéant à utiliser le signe CARREFOUR ;
- La recherche internet sur Google sur le terme « carrefour » communiquée par le Requéant ne présente en premiers résultats que des sites du Requéant ;
- Le nom de domaine litigieux <carrefours-hypermarches.fr> est composé de la marque de renommée CARREFOUR à laquelle est ajouté le terme générique « hypermarches » pour désigner l'activité principale du Requéant.
- Au moment du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux <carrefours-hypermarches.fr> pointe vers la page du Requéant. Par conséquent, le Titulaire ne peut pas prétendre utiliser le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services ;
- Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL Expert, ni n'a tenté de contacter le Requéant durant la procédure.

L'Expert a également considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine litigieux <carrefours-hypermarches.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant, la société Carrefour, en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a donc conclu que le Requéant 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 <carrefours-hypermarches.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <carrefours-hypermarches.fr> au profit du Requéant, la société Carrefour.

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 19 mai 2022.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

