

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

carrefourhypermarches.fr

Demande n° EXPERT-2022-01009

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 C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : carrefourhypermarches.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 novembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 novembre 2022

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

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 :

- 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 1^{er} 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 8 avril 2022.

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

Le 6 mai 2022, le Centre a nommé Alexandre NAPPEY (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 <carrefourhypermarches.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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir de représentation ;
- Annexe 1 Informations sur le Requérant ;
- Annexe 2 Données Whois du nom de domaine litigieux ;
- Annexe 3 Portefeuille de Marques CARREFOUR ;
- Annexe 4 Marque de l'Union Européenne CARREFOUR No. 005178371 ;
- Annexe 5 Marque de l'Union Européenne CARREFOUR No. 008779498 ;
- 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 sur le terme « carrefour ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Carrefour (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine [...] 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 Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <0> enregistré le 16 novembre 2021 (Annexe 2).

En effet, la dénomination sociale du requérant est Carrefour (Annexe 1). Le Requérant 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 Requérant détient également le nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 (Annexe 7).

Le Requérant a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 16 novembre 2021 (Annexe 2). Ce nom de domaine pointe vers une page d'attente de registrar (Annexe 8).

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

Par conséquent, le Requérant 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 Requérant

Le Requérant soutient qu'il a démontré l'existence de droits en vigueur sur sa dénomination sociale, ci-dessus. Le Requérant indique encore que l'usage de cette dénomination sociale est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant a été enregistré auprès de l'INSEE en 1963, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par conséquent, le Requérant 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 Requérant soutient en outre que ce nom de domaine reproduit à l'identique les marques antérieures CARREFOUR du Requérant. En effet, le nom de domaine contesté inclut les marques antérieures du Requérant 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 Requérant, 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 Requérant 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 16 novembre 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR du Requérant.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant, ni 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 Requérant, 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 dirige vers une page d'attente de registrar.

Dès lors, le Requérant 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 <carrefourhypermarches.fr> est composé de la dénomination sociale et des marques antérieures CARREFOUR du Requéant. Il apparaît plus que probable qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine, il savait que le Requéant 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 Requéant 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 Requéant 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 nom de domaine litigieux affiche en outre une page d'attente d'unité d'enregistrement. L'utilisation actuelle du nom de domaine contesté, empêchant le Plaignant d'enregistrer un nom de domaine correspondant à ses marques antérieures et relatif à son secteur d'activité ne peut qu'être considérée comme une utilisation de mauvaise foi.

Le Requéant 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 Requéant a des droits était largement utilisée par le Requéant. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet prouvent une utilisation par le Requéant de cette dénomination. Annexe 9. Une simple recherche permet de se rendre compte que le Requéant utilise les termes CARREFOUR, de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs.

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

Dès lors, le Requéant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des marques CARREFOUR du Requéant 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 Requéant 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.

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

Le Requéant 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 Requéran

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 Requéran 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 fournies par le Requéran, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine <carrefourhypermarches.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requéran, « CARREFOUR », société anonyme à conseil d'administration immatriculée au RCS sous le numéro 652014051 le 12 septembre 2006.
- Au nom de domaine du Requéran <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005.
- Aux marques du Requéran :
 - o Marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 005178371, enregistrée le 20 juin 2006, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes 9, 35 et 38 ;
 - o Marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 008779498, enregistrée le 23 décembre 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe 35 ;
 - o Marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe 35.

Le nom de domaine litigieux <carrefourhypermarches.fr> a été enregistré le 16 novembre 2021, soit postérieurement à l'enregistrement des différents droits listés ci-dessus.

Au vu de ce qui précède, l'Expert constate l'intérêt à agir du Requérant.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

Ainsi que détaillé ci-dessus, le Requérant est propriétaire de :

- la dénomination sociale « CARREFOUR » ;
- marques « CARREFOUR » protégées en France et au sein de l'Union européenne,
- nom de domaine comprenant la dénomination « carrefour » dans l'extension nationale « .fr » ;

Tous ces droits du Requérant étant antérieurs à la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il apparaît ainsi que le nom de domaine litigieux contient dans son intégralité :

- la dénomination sociale « CARREFOUR » sous l'extension nationale « .fr » ;
- les marques « CARREFOUR » sous l'extension nationale « .fr ».

Il est admis que l'adjonction de l'extension nationale « .fr » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant.

Par ailleurs, le nom de domaine est composé de la marque du Requérant suivie du terme « hypermarchés », faisant directement référence au secteur de la grande distribution, dans lequel ce dernier exerce son activité.

L'Expert considère que le nom de domaine litigieux est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant en application de l'article L. 45-2-2° du CPCE.

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.

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

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

- Le Requérant déclare, sans que cela n'ait été contredit par le Titulaire, que ce dernier ne lui est pas affilié et qu'il ne l'a autorisé ni à enregistrer ou à utiliser la marque CARREFOUR, ni à demander l'enregistrement du nom de domaine litigieux ;
- Le Requérant, la société CARREFOUR, est immatriculée depuis le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 ;
- Une recherche sur le moteur de recherche Google sur le terme « Carrefour » démontre :
 - que les résultats associés sont tous en lien avec le Requérant ;
 - une utilisation de ce terme par le Requérant ; dans la mesure où la marque antérieure CARREFOUR du Requérant est notoirement connue, le Titulaire ne pouvait raisonnablement l'ignorer ;
- Le nom de domaine litigieux associe les termes « carrefour » (marque notoire du Requérant) « hypermarchés » (domaine d'activité du Requérant), engendrant

- nécessairement un risque de confusion entre les droits du Requérant et le nom de domaine litigieux qui sera perçu comme appartenant au Requérant ;
- Le nom de domaine <carrefourhypermarches.fr> renvoie vers une page indiquant « Ce site Web est en construction » ;
 - Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a estimé que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine litigieux <carrefourhypermarches.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

En conséquence, l'Expert a considéré que le Requérant 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 litigieux <carrefourhypermarches.fr> ne respecte pas les dispositions des articles L.45-2 et R.20-44-46 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <carrefourhypermarches.fr> au profit du Requérant, 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 23 mai 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

