

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

supermaches-carrefour.fr

Demande n° EXPERT-2022-01042



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 R.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : supermaches-carrefour.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 novembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 novembre 2023

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 novembre 2022 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 9 décembre 2022.

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

Le 5 janvier 2023, le Centre a nommé Isabelle Leroux (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

<supermaches-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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Informations sur le Requérant ;
 - **Annexe 2** Données Whois du nom de domaine litigieux ;
 - **Annexe 3** Portefeuille de marques CARREFOUR du Requérant ;
 - **Annexe 4** Marque de l'Union européenne CARREFOUR N°005178371 ;
 - **Annexe 5** Marque de l'Union européenne CARREFOUR N°008779498 ;
 - **Annexe 6** Marque française CARREFOUR N°3642216 ;
 - **Annexe 7** Données Whois du nom de domaine du Requérant <carrefour.fr> ;
 - **Annexe 8** Capture d'écran du nom de domaine litigieux ;
 - **Annexe 9** Recherche Google pour «carrefour» ;
- Pouvoir de représentation.

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 <supermaches-carrefour.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 Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <supermaches-carrefour.fr> enregistré le 9 novembre 2022 (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 dans le monde entier, comme démontré par l'Annexe 3. En particulier, le Requérant 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 9 novembre 2022 (Annexe 2). Ce nom de domaine pointe vers une page d'erreur (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. 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 immatriculé 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 la marque antérieure « Carrefour » 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 la marque 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 et l'enseigne du Plaignant, « CARREFOUR ».

Le nom de domaine litigieux contient également le terme générique « supermarchés ». Le Requérant soutient que la reproduction des marques CARREFOUR, associée au terme générique « supermarchés », qui peut facilement être compris comme une faute de frappe du terme « supermarchés », 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 9 novembre 2022, 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, 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 Requérant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs sérieux 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, le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'erreur. Voir Annexe 8. Une telle utilisation du nom de domaine litigieux ne saurait créer un intérêt légitime à sa détention au bénéfice du Titulaire.

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 <supermaches-carrefour.fr> est composé de la dénomination sociale et de la marque antérieure CARREFOUR du Requérant. Il apparaît plus que probable qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine, il savait et ne pouvait que connaître les droits antérieurs du Requérant 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 apparaît, en l'espèce, impossible que le Titulaire ait pu ignorer l'existence du Requérant et 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'erreur.

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 de notoriété publique utilisée par le Requérant. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet prouvent une très large utilisation par le Requérant de cette dénomination. Annexe 10. 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.

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 du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine <supermaches-carrefour.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société Carrefour, société immatriculée le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS de Nanterre et transférée au RCS d'Evry ;
- Aux marques suivantes détenues par le Requérant :
 - Marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 005178371, enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes internationales 09, 35 et 38 ;
 - Marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 008779498, enregistrée le 13 juillet 2010, et désignant des services en classe internationale 35 ;
 - Marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 35 ;
- Au nom de domaine <carrefour.fr> enregistré par le Requérant le 23 juin 2005.

L'Expert a donc considéré que le Requérant a 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.

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

L'Expert constate que le nom de domaine <supermaches-carrefour.fr> est similaire aux marques antérieures CARREFOUR du Requérant, laquelle est précédée par le terme « supermaches » et suivie de l'extension « .fr ».

L'adjonction du terme descriptif de l'activité du Requérant « supermaches » ne conduit pas à l'absence de risque de confusion avec la marque antérieure CARREFOUR, mais bien au contraire accroît ce risque dans la mesure où ce terme renvoie au secteur d'activité du Requérant.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine 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 rapporté 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 Requérant est la société CARREFOUR immatriculée le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS de Nanterre et transférée au RCS d'Evry ;
- Le Requérant déclare que :
 - Le Titulaire ne lui est pas affilié, qu'il n'a pas été autorisé à enregistrer ou à utiliser les marques antérieures CARREFOUR et qu'il n'était pas autorisé à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant lesdites marques antérieures ;
 - Le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni rapporté de preuve de préparatifs sérieux pour l'usage du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services ;
- Le nom de domaine litigieux comporte la dénomination sociale, les marques et le nom de domaine du Requérant <carrefour.fr> ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux le 9 novembre 2022, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant et l'enregistrement des marques et nom de domaine antérieurs du Requérant ;
- Le Requérant indique qu'en incorporant ses marques antérieures et sa dénomination sociale à l'identique dans le nom de domaine litigieux, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des marques CARREFOUR au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux ;
- La recherche internet sur le moteur de recherche Google pour le terme « carrefour », communiquée par le Requérant, ne présente sur la première page que des résultats en lien avec le Requérant ;
- Le nom de domaine <supermaches-carrefour.fr> renvoie vers une page indiquant « Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site » ;
- Faute de réponse du Titulaire, celui-ci n'a donc pas pu rapporter de preuves contraires.

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

L'Expert a donc conclu que le Requérant avait rapporté 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 <supermaches-carrefour.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 <supermaches-carrefour.fr> au profit du Requérant.

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 26 janvier 2022.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

