

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

supermarcher-carrefour.fr

Demande n° EXPERT-2023-01053



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 .B.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 novembre 2022 soit postérieurement au 1^{er}

Date d'expiration du nom de domaine : 9 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 3 février 2023 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 9 février 2023.

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

Le 6 mars 2023, le Centre a nommé LOBELSON William (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

<supermarcher-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 Requéranant a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Informations sur le Requéranant ;
- **Annexe 2** Données Whois du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 3** Portefeuille de marques CARREFOUR du Requéranant ;
- **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 <carrefour.fr> du Requéranant ;
- **Annexe 8** Capture d'écran du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 9** Demande de divulgation de données personnelles relative au nom de domaine <supermarcher-carrefour.fr> ;
- **Annexe 10** Recherche de marques pour Monsieur B. et « carrefour » ;
- **Annexe 11** Recherche de dénominations sociales pour « supermarcher carrefour » ;
- **Annexe 12** Décision Syreli concernant <veolia-energie.fr> ;
- **Annexe 13** Recherche Google pour «supermarcher-carrefour» ;
- **Annexe 14** Décision PARL EXPERT concernant <supermarches-carrefour.fr> ;
- **Annexe 15** Décision PARL EXPERT concernant <hypermarche-carrefour.fr> ;
- Pouvoir de représentation.

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 <supermarcher-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 Requéranant est CARREFOUR, acteur majeur de la grande distribution, ayant joué un rôle de pionnier lors du développement des premiers hypermarchés dans les années 1960.

Le Requéranant fait partie du CAC 40 et a réalisé un chiffre d'affaires de 81,2 milliards d'euros en 2021.

Le Requéranant opère plus de 13 000 magasins dans plus de 30 pays à travers le monde.

Avec près de 320 000 collaborateurs, 11 millions de passages en caisse par jour dans ses 13 894 magasins et 1,3 million de visiteurs uniques quotidiens sur l'ensemble de ses sites e-commerce, le Requéranant est sans aucun doute un acteur majeur et renommé de la grande distribution en France et dans le monde.

En France seulement, le groupe Carrefour compte, à la fin 2021, 5 799 magasins sous enseignes (dont 5 619 en France métropolitaine et 180 via des partenaires dans les DROM-COM) répartis en cinq formats : 253 hypermarchés Carrefour, 1 043 supermarchés CarrefourMarket, 4 330 magasins de proximité, 147 magasins de cash & carry à l'enseigne Promocash, et 26 magasins soft discount (Supeco).

Le site internet accessible à l'adresse <https://www.carrefour.com/fr/groupe> peut être consulté pour obtenir davantage d'information sur le Requéant.

Ce dernier a en outre une activité dans les secteurs de la banque et de l'assurance : <https://www.carrefour-banque.fr/> .

Le Requéant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <supermarcher-carrefour.fr> enregistré le 9 novembre 2022 (Annexe 2).

La dénomination sociale du requérant est Carrefour (voir supra).

Le Requéant détient plusieurs centaines de droits de marque sur la dénomination CARREFOUR partout dans le monde (Annexe 3). En particulier, le Requéant est titulaire des marques suivantes, enregistrées bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux :

- Marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 5178371, enregistrée le 30 août 2007, dument 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, dument renouvelée et désignant des services en classe internationale 35 (Annexe 6) ;

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

Le Requéant a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 9 novembre 2022 (voir supra).

Ce nom de domaine pointe vers une page d'erreur (Annexe 8).

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

Par conséquent, le Requéant 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 Requéant

Le Requéant soutient qu'il a démontré, ci-dessus, l'existence de droits en vigueur sur sa dénomination sociale.

Le Requéant indique encore que l'usage de cette dénomination sociale est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En effet, le Requéant a été enregistré auprès de l'INSEE en 1963, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par conséquent, le Requéant soutient que son utilisation de la dénomination sociale CARREFOUR et des marques mentionnées ci-dessus est très antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire.

Le Requéranr soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les marques antérieures CARREFOUR du Requéranr : le nom de domaine contesté inclut les marques antérieures du Requéranr dans leur intégralité.

L'utilisation de lettres minuscules n'est pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre les marques antérieures et le nom de domaine litigieux.

De la même manière, l'extension <.fr> du nom de domaine litigieux 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.

Le Requéranr soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique ou imite les marques, le nom commercial, la dénomination sociale, le nom de société et l'enseigne du Requéranr, et est donc susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (article L45-2, 2° du Code des Postes et Communications électroniques).

Le nom de domaine litigieux contient également le terme « supermarcher ». Le Requéranr soutient que la reproduction des marques CARREFOUR, associée au terme « supermarcher », qui peut facilement être compris comme une faute de frappe du terme générique « 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, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <supermarcher-carrefour.fr> le 9 novembre 2022, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requéranr et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien avec le Requéranr et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation des termes considérés, ni du droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme CARREFOUR.

Le Requéranr a effectué des recherches quant aux droits existants du Titulaire, à partir des informations divulguées par l'Afnic (Annexe 9).

Il apparaît que le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque (Annexe 10) et n'est dirigeant d'aucune société dont la dénomination sociale (Annexe 11) créerait au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requéranr, 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, le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'erreur (voir supra).

L'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux doit être considérée comme une preuve que le Titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Voir par exemple Décision SYRELI FR-2019-01839, (Annexe 12).

Dès lors, le Requéranr 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 <supermarcher-carrefour.fr> contient les marques CARREFOUR du Requérant.

Au vu des développements qui précèdent et du caractère intensif de l'usage des marques concernées par le Requérant en France et dans le monde, ce depuis de nombreuses années, il apparaît fort probable que le défendeur ait su que le Requérant disposait de droits sur le terme CARREFOUR au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

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 comme nom de domaine un nom identique à ces termes ou y ressemblant au point de prêter à confusion.

Le Requérant soutient qu'il est impossible que le Titulaire ait pu ignorer l'existence du Requérant et de ses marques antérieures au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, en particulier au regard de la notoriété ancienne de plusieurs décennies du Requérant et de ses marques en France.

Le Requérant soutient également, à l'appui de sa demande, qu'au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire, le terme CARREFOUR sur lequel le Requérant a des droits était largement utilisé par le Requérant.

Une simple recherche sur un moteur de recherche Internet démontre l'usage de ces termes par le requérant (Annexe 13), de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs.

Le nom de domaine litigieux affiche en outre une page d'erreur (voir supra). Le Titulaire n'a ainsi ni démontré, ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

Le Requérant affirme que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux en reprenant les marques notoires du Requérant dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec l'intention de le tromper.

Le Requérant attire par ailleurs l'attention du Collège sur les récentes décisions EXPERT-2022-01042 (supermarches-carrefour.fr, (Annexe 14)), et EXPERT-2022-01043 (hypermarche-carrefour.fr, (Annexe 15)), dans lesquelles, dans ces circonstances transposables au cas d'espèce, les demandes de transmission du domaine litigieux au Requérant ont été accueillies.

Par conséquent, 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 vu des pièces fournies par le Requérant, l'Expert constate au jour du dépôt de la demande:

- Que la dénomination sociale du 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 ;
- Que le Requérant est titulaire de plusieurs marques composées du nom « carrefour », enregistrées en France et sur le territoire de l'Union européenne telles que :
 - La marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 5178371, enregistrée le 30 août 2007 ;
 - La marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée le 13 juillet 2010 ;
 - La marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009.
- Que le Requérant démontre également être titulaire du nom de domaine suivant : <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005.
- Que le nom de domaine <supermarcher-carrefour.fr>, enregistré postérieurement aux prises de droits du Requérant énoncées ci-avant, est similaire aux dits droits car il est formé notamment du nom « carrefour » dans lequel le Requérant détient des droits.

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, à savoir :

« (...) 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 Requérant

L'Expert constate que le nom de domaine <supermarcher-carrefour.fr> est similaire à la

marque antérieure CARREFOUR à laquelle est ajouté le néologisme « supermarcher », dont la présence ne dissimule ni n'atténue la reprise des marques du Requérant. Le terme « supermarcher », qui renvoie inéluctablement au nom commun générique « supermarché », dépourvu de caractère distinctif en soi, ne forme pas avec la marque antérieure reproduite un tout indivisible au sein desquelles cette dernière perdrait son individualité ou son caractère isolément perceptible. Il apparaît au contraire comme une référence à l'activité du Requérant, et laisse ainsi penser aux Internautes que le nom de domaine litigieux est enregistré par, ou avec l'assentiment du Requérant, et est destiné à la clientèle de ses supermarchés, que la marque CARREFOUR cible habituellement.

Il existe dès lors un risque de confusion et d'association dans l'esprit du public entre la marque CARREFOUR du Requérant d'une part et le nom de domaine litigieux <supermarcher-carrefour.fr> d'autre part.

L'Expert considère donc 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 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 qu'il ne peut se prononcer sur la question de l'intérêt légitime qu'à la lumière des éléments apportés par le Requérant, que le Titulaire s'est abstenu de contester.

Le Requérant fait ainsi valoir que :

- Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant, qui ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation du nom CARREFOUR, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant ce terme.
- A l'appui des recherches effectuées dans les bases de données WIPO et INPI, le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque ou dénomination sociale qui justifieraient un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.
- Le Requérant justifie avoir mené des recherches et révèle qu'aucune société « supermarcher carrefour » n'existe à l'adresse mentionnée au Whois du nom de domaine litigieux.
- Le Titulaire n'a 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.

De plus, 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 nom de domaine <supermarcher-carrefour.fr> est composé de la marque antérieure CARREFOUR, à laquelle est simplement ajouté le néologisme « supermarcher », proche du nom commun « supermarchés », suscitant un risque de confusion, ou à tout le moins de rapprochement avec la marque du Requérant protégée pour les « services de vente au détail en supermarché ou hypermarchés » ;
- Le choix de juxtaposer au nom « carrefour » celui « supermarcher » démontre que le Titulaire avait à l'esprit la marque et le nom du Requérant, qu'il a

- délibérément associés au terme descriptif de son activité ;
- Le 27 janvier 2023, le nom de domaine <supermarcher-carrefour.fr> renvoyait vers une page d'erreur 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 conclut que les pièces produites par le Requéant permettent de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requéant et a enregistré le nom de domaine <supermarcher-carrefour.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant et de ses marques en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert conclut que le Requéant a 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 <supermarcher-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 <supermarcher-carrefour.fr> au profit du Requéant.

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 mars 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

