

PARL EXPERT

DÉCISION DE L'AFNIC

carrefourflash.fr

Demande n° EXPERT-2023-01050

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 : carrefourflash.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 mai 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 28 mai 2023

Bureau d'enregistrement : Soluciones Corporativas IP SLU

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 25 janvier 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 :

- 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 6 février 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT 7 février 2023.

Le 6 mars 2023, 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

<carrefourflash.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 - Présentation de la société du requérant en France ;
- Annexe 3 - Présentation de la société du requérant en Espagne ;
- Annexe 4 - Carte des établissements du requérant à Barcelone ;
- Annexe 5 - Données Whois du nom de domaine <carrefourflash.fr> ;
- Annexe 6 - Portefeuille de marques CARREFOUR du requérant;
- Annexe 7 - Marque de l'Union Européenne CARREFOUR N°005178371 ;
- Annexe 8 - Marque de l'Union Européenne CARREFOUR N°008779498 ;
- Annexe 9 - Marque française CARREFOUR N°3642216 ;
- Annexe 10 - Marque française CARREFOUR N°4748321 ;
- Annexe 11 - Capture d'écran du site internet du requérant <carrefour.com>;
- Annexe 12 - Capture d'écran du nom de domaine litigieux <carrefourflash.fr>;
- Annexe 13 - Recherche de marques associées à « carrefour flash » ;
- Annexe 14 - Recherche de marques associées au nom du titulaire ;
- Annexe 15 - Décision Syreli n°FR2019-01839 ;
- Annexe 16 - Articles de presse sur « carrefour flash » ;
- Annexe 17 - Recherche Google pour « carrefour » et « carrefour flash »
- 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 <carrefourflash.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 est CARREFOUR, acteur majeur de la grande distribution, ayant joué un rôle de pionnier lors du développement des premiers hypermarchés dans les années 60. Le Requérant fait partie du CAC 40 et a réalisé un Chiffre d'Affaires de 78 Milliards d'euros en 2020. Le Requérant opère plus de 12000 magasins dans plus de 30 pays à travers le monde. Avec plus de 321.000 collaborateurs, 11 millions de passages en caisse par jour dans ses magasins et 1,3 million de visiteurs uniques quotidiens sur l'ensemble de ses sites e-commerce, le Requérant est sans aucun doute un acteur majeur et renommé de la grande distribution, en France et dans le monde.

En France seulement, le Requérant compte 3959 magasins de proximité, 1071 « market » et 248 hypermarchés (Annexe 2). En Espagne, où le titulaire du nom de domaine litigieux réside, le Requérant compte 205 hypermarchés, 159 supermarchés « Carrefour market » et 1070 supermarchés « Carrefour Express ». On compte plus d'une dizaine d'établissements CARREFOUR dans la ville de Barcelone, où le Titulaire réside.

Le site internet accessible à l'adresse <https://www.carrefour.com/fr/groupe> peut être consulté pour plus de détails sur le Requérant. Ce dernier a en outre une activité dans les secteurs de la banque et de l'assurance (<https://www.carrefour-banque.fr/>) ainsi que dans la billetterie (<https://www.spectacles.carrefour.fr/>) et le tourisme (<https://voyages.carrefour.fr/>). Le Requérant dispose d'un site internet dédié au marché

Espagnol accessible à l'adresse <https://www.carrefour.es>.

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <carrefourflash.fr> enregistré le 28 mai 2022 (Annexe 5).

En effet, la dénomination sociale du requérant est Carrefour (Annexe 1). Le Requéran détient en outre plusieurs centaines de droits de marque sur la dénomination CARREFOUR partout dans le monde, un extrait non-exhaustif de ces enregistrements est fourni en annexe 6. En particulier, le Requéran 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, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes internationales 09, 35 et 38 (Annexe 7) ;

Marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée le 13 juillet 2010 et désignant des services en classe internationale 35 (Annexe 8) ;

Marque Française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classes internationale 35 (Annexe 9)

Marque française CARREFOUR FLASH (figurative) n°4748321, enregistrée le 25 mars 2021 et désignant les produits et services en classes internationale 9, 35 et 36 (Annexe 10)

Le Requéran exploite plusieurs sites internet dédiés contenant sa marque CARREFOUR, dont ceux mentionnés précédemment. A titre d'exemple, le nom de domaine carrefour.fr est utilisé par le Requéran depuis plus de 20 ans (site internet <https://www.carrefour.fr/> et Annexe 11).

Le Requéran a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 28 mai 2022 (Annexe 5). Le nom de domaine redirige vers une page parking (Annexe 12)

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

Par conséquent, le Requéran 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 contient à l'identique la marque antérieure CARREFOUR du Requéran. En effet, le nom de domaine litigieux inclut la marque antérieure CARREFOUR du Requéran dans son intégralité. L'utilisation de lettres minuscules et n'est pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre la marque antérieure et le nom de domaine litigieux. En outre,

l'association du terme générique « flash » à la marque du Requérant n'est pas de nature à conférer une distinctivité propre au nom de domaine litigieux.

Au surplus, le nom de domaine litigieux est identique à la marque antérieure CARREFOURFLASH du Requérant (Annexe 10).

Conformément à une jurisprudence constante, 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.

Dans la mesure où le nom de domaine litigieux contient à l'identique la marque CARREFOUR et reproduit à l'identique la marque CARREFOUR FLASH, le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux contient à l'identique la marque, le nom commercial, la dénomination sociale, le nom de société et l'enseigne du Requérant et est donc susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de ce dernier (article L45-2 2° du Code des Postes et Communications électroniques).

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

1. Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois (Annexe 5), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <carrefourflash.fr> le 28 mai 2022, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieure CARREFOUR du Requérant (cf. Annexes 7, 8 et 9). La réservation du nom de domaine litigieux intervient également postérieurement à l'enregistrement de la marque CARREFOUR FLASH (Annexe 10).

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les marques CARREFOUR ou CARREFOUR FLASH.

Le Requérant a effectué des recherches sur une éventuelle marque « CARREFOUR FLASH » (annexe 13) sur la base de données de l'OMPI : aucune occurrence n'a été détectée.

Le titulaire du nom de domaine litigieux inscrit au WHOIS est un particulier dénommé Monsieur B. De dernier ne dispose d'aucun droit sur une éventuelle marque CARREFOUR ou CARREFOUR FLASH d'après les recherches du Requérant (Annexe 14).

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 litigieux en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. L'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux peut 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 15.

Au vu des informations à sa disposition, le Requérant n'a pu détecter aucun indice ou élément permettant de suggérer un intérêt légitime du titulaire dans la réservation ou un éventuel usage du nom de domaine litigieux.

Le Requérant considère, en outre, que rien dans le nom de domaine litigieux ou l'utilisation de ce dernier n'indique l'emploi du terme « carrefour » dans sa signification générique. Cette affirmation est renforcée par l'emploi du terme « flash », « carrefour flash » désignant précisément une marque du Requérant.

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

2. Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine litigieux <carrefourflash.fr> contient les marques CARREFOUR et CARREFOUR FLASH du Requéran. Au vu des développements qui précèdent et du caractère intensif de l'usage de la marque CARREFOUR par le Requéran en France et dans le monde, y compris en Espagne où le Titulaire réside, ce depuis de nombreuses années, Il apparaît inimaginable que le défendeur ait pu ignorer que le Requéran disposait de droits sur le terme CARREFOUR au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, CARREFOUR FLASH désigne un concept de magasin dont le lancement a été relayé par des sites internet Francophones mais également hispanophones, quelques mois avant la réservation du nom de domaine par le Titulaire. Des exemples d'articles sont fournis en Annexe 16.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion avec des termes sur lesquels le Requéran 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.

Le Requéran soutient qu'il est impossible que le Titulaire ait pu ignorer l'existence du Requéran et de ses marques antérieures au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, en particulier au regard de la notoriété du Requéran et de sa marque en France depuis plusieurs décennies, et sa forte implantation en Espagne où le Titulaire réside (Annexes 3 et 4).

Le Requéran 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 Requéran a des droits était largement utilisée par le Requéran. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet portant sur « carrefour » ou « carrefour flash » permet d'obtenir de très nombreux résultats concernant le Requéran et son enseigne « Carrefour Flash » en première page (Annexe 17).

Le nom de domaine litigieux affiche en outre une page sans exploitation légitime évidente (Annexe 12). Le Titulaire n'a ainsi 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.

Dès lors, le Requéran considère que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des marques CARREFOUR et CARREFOUR FLASH du Requéran 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 celle-ci et porter ainsi atteinte aux droits du Requéran.

Le Requéran affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant la marque notoire du Requéran dans le but de profiter de la renommée du Requéran, en créant un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute avec intention de le tromper.

Le Requéran administre de nombreux sites proposant des espaces dédiés à ses clients (cf. Annexe 17 et liens indiqués précédemment) Le nom de domaine litigieux pourrait être utilisé dans le cadre d'attaques de type Phishing ou des tentatives d'escroqueries,

dans lesquelles l'attaquant se ferait passer pour le Requérant. Si, au moment du dépôt de la plainte, le requérant n'a pas encore détecté de tels agissements, ces derniers sont tout à fait probables.

Alternativement, il est également très probable que le Titulaire ait réservé le nom de domaine litigieux dans le but d'empêcher le Requérant de réserver un nom de domaine identique à une de ses marques récentes. Cette manoeuvre a probablement pour but de revendre le nom de domaine au Requérant, pour un montant substantiel.

En conséquence, 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 et CARREFOUR FLASH 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 la transmission du nom de domaine litigieux »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT le 7 février 2023.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Documento

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Buenos días Señor [...],

Disculpe mi insistencia pero yo no estoy habituado a estos asuntos legales.

Le adjunté hace unos días los códigos de transferencia del dominio carrefourflash y no he recibido respuesta.

No se que mas debo hacer para solucionar este asunto.

No quiero los dominios ni los he usado para nada, fue un error adquirirlos, cómo ya le expliqué.

Le vuelvo a copiar los códigos de transferencia:

(...)

A la espera de su respuesta reciba un cordial saludo. »

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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] *La procédure se déroule en langue française [...] Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...]* ».

L'Expert constate que la réponse fournie par le Titulaire n'est pas fournie en langue française mais en langue espagnole.

Au cas particulier de la présente espèce, l'Expert a accepté de prendre en compte la réponse du Titulaire dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au vu des pièces fournies l'Expert constate que le nom de domaine litigieux <carrefourflash.fr> est similaire :

- À 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 du Requérant et notamment :
 - À la 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 ;
 - À la marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée le 13 juillet 2010 et désignant des services en classe internationale 35 ;
 - À la marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009 dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 35.
 - À la marque française CARREFOUR FLASH n°4748321, enregistrée le 25 mars 2021 et désignant les produits et services en classes internationale 9, 35 et 36

De plus l'Expert constate que le nom de domaine litigieux, enregistré postérieurement aux prises de droits du Requérant énoncées ci-avant est <carrefourflash.fr>, et est donc formé notamment du nom « carrefour flash » sur lequel le Requérant détient des droits.

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

iii. L'accord du Titulaire

L'Expert a constaté que le Titulaire en indiquant que « *No quiero los dominios ni los he usado para nada, fue un error adquirirlos, cómo ya le expliqué. Le vuelvo a copiar los códigos de transferencia* » ce qui peut être traduit en français par « *Je ne veux pas des domaines et je ne les ai jamais utilisés pour quoi que ce soit, c'était une erreur de les acquérir, comme je vous l'ai expliqué. Je vous recopie les codes de transfert* », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine au profit du Requérant.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert qui, prenant acte de la décision du Titulaire, a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <carrefourflash.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 27 mars 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

