

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

catalogue-carrefour.fr

Demande n° EXPERT- 2024-01107



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CARREFOUR, représentée par IP TWINS

Le Titulaire du nom de domaine : La société KWALEAD

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 janvier 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 janvier 2025

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 mars 2024 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 28 mars 2024.

Le Titulaire a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT le 5 avril 2024.

Le 18 avril 2024, le Centre a nommé Louis-Bernard Buchman (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 <catalogue-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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Pouvoir de représentation ;
- **Annexe 2** Données Whois du nom de domaine litigieux <catalogue-carrefour.fr> ;
- **Annexe 3** Informations sur le Requéran ;
- **Annexe 4** Informations sur le Requéran ;
- **Annexe 5** Portefeuille de marques CARREFOUR du Requéran ;
- **Annexe 6** Marque de l'Union européenne CARREFOUR N°005178371 ;
- **Annexe 7** Marque de l'Union européenne CARREFOUR N°008779498 ;
- **Annexe 8** Marque française CARREFOUR N°3642216 ;
- **Annexe 9** Données Whois du nom de domaine du Requéran <carrefour.fr> ;
- **Annexe 10** Capture d'écran du nom de domaine du Requéran <carrefour.fr> ;
- **Annexe 11** Recherche de marque pour les termes « CARREFOUR » et le Titulaire ;
- **Annexe 12** Recherche de société sous la dénomination Carrefour pour le Titulaire ;
- **Annexe 13** Recherche Google pour « carrefour » ;
- **Annexe 14** Recherche Google pour « catalogue carrefour » ;
- **Annexe 15** Capture d'écran du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux <catalogue-carrefour.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La présente procédure est initiée par IP TWINS pour le compte et au nom de la société Carrefour (Annexe 1).

Le Requéran soutient que l'enregistrement du nom de domaine contesté (Annexe 2) 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

La dénomination sociale du Requéran est Carrefour (Annexes 3 et 4). Le Requéran détient en outre plusieurs centaines de marques sur la dénomination CARREFOUR (Annexe 5). En particulier, le Requéran est titulaire des marques suivantes enregistrées bien avant l'enregistrement du nom de domaine contesté :

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 6) ;

Marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée le 13 juillet 2010, et désignant des services en classe internationale 35 (Annexe 7) ;

Marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 35 (Annexe 8)

Le Requéran détient également le nom de domaine carrefour.fr enregistré le 23 juin 2005 (Annexe 9).

Le nom de domaine contesté a été enregistré le 30 janvier 2024.

Le Requérant soutient que le nom de domaine contesté intègre sa dénomination sociale CARREFOUR, ainsi que ses marques CARREFOUR.

Par conséquent, le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté.

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 contesté. En effet, le Requérant a été enregistré auprès de l'INSEE en 1963, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine contesté. 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 contesté. 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 ces marques 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 CARREFOUR du Requérant. Le terme "carrefour" est mis en exergue dans le nom de domaine contesté, reproduit isolément, en ce qu'il est détaché du premier terme par un trait d'union.

Le nom de domaine contesté contient également le terme générique « catalogue ». La reproduction des marques CARREFOUR associée à ce terme est de nature à accroître le risque de confusion dans l'esprit des internautes d'attention moyenne. Ceci d'autant que le terme « catalogue » est largement employé par le Requérant dans le cadre de la distribution de ses catalogues et magazines promotionnels (Annexe 10).

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

Absence d'intérêt légitime

Le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté le 24 janvier 2024, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant et l'enregistrement de ses marques CARREFOUR.

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

Le Requérant a effectué des recherches quant aux droits existants du Titulaire. Il apparaît

que le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque (Annexe 11) ou dénomination sociale (Annexe 12) qui créeraient au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine contesté.

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine contesté reproduit la dénomination sociale et les marques antérieures CARREFOUR du Requéant. Il apparaît plus que probable qu'au moment où le Titulaire a enregistré le nom de domaine, le Titulaire 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 n'apparaît pas possible 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 contesté, en particulier au regard de l'utilisation faite du nom de domaine.

Le Requéant soutient également à l'appui de sa demande, qu'au jour de l'enregistrement du nom de domaine contesté, la dénomination CARREFOUR sur laquelle le Requéant a des droits étaient largement utilisée par le Requéant. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet prouvent une utilisation extensive par le Requéant de cette dénomination (Annexe 13) de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs, lesquels jouissent d'une renommée en particulier en France où est domicilié le Titulaire. La dénomination CATALOGUE CARREFOUR est elle aussi largement utilisée en relation avec le Requéant (Annexe 14).

Le Requéant affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine contesté 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 contesté, et ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec celles-ci.

Enfin, le Requéant relève que le nom de domaine contesté pointe vers une page web contenant la dénomination CARREFOUR, ainsi que des informations relatives à des promotions du requérant et les catalogues hebdomadaires du requérant. Le bouton DECOUVREZ dirige vers une page de contact sur laquelle saisir une adresse email (Annexe 15). Il est également noté que cette page de contact indique une adresse email question@catalogue-carrefour.fr ce qui indique un fort risque de phishing et d'utilisation à des fins frauduleuses, d'escroquerie et de tromperie. En effet, le nom de domaine pourrait être ou avoir été utilisé à des fins frauduleuses, afin de se faire passer pour le Requéant auprès des internautes, et notamment des clients du Requéant.

En conséquence, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté principalement dans le but de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper. La mauvaise foi du Titulaire est donc établie.

Ainsi, le Requéranr sollicite du Collège la transmission du nom de domaine contesté.»

Le Requéranr 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 5 avril 2024.

À sa réponse, datée du 28 mars 2024, le Titulaire a joint la pièce suivante :

- **Annexe 1** Informations sur le Titulaire.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous informe de mon intention d'abandonner la propriété du nom de domaine catalogue-carrefour.fr et de le transférer à la société "Carrefour".

Suite au dossier PARL EXPERT concernant ce nom de domaine n° de demande XPERT-2024-01107, et souhaitant mettre fin à ce litige et abandonner la propriété du nom de domaine, je vous propose la solution suivante :

- 1. Je m'engage à abandonner la propriété du nom de domaine catalogue-carrefour.fr.*
- 2. Vous acceptez de prendre en charge la propriété du nom de domaine catalogue-carrefour.fr.*
- 3. Je m'engage à coopérer avec vous pour effectuer le transfert du nom de domaine.*

Je vous prie de bien vouloir me faire savoir si vous êtes d'accord avec cette proposition. Si tel est le cas, nous pouvons convenir d'une date pour effectuer le transfert du nom de domaine.

Je tiens à vous informer que nous n'avons jamais eu de retour la part de la société OVH.

Je vous remercie pour votre compréhension et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. »

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 Requéranr

Au vu des pièces fournies, l'Expert constate que, au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux <catalogue-carrefour.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale Carrefour du Requéranr, société immatriculée le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS de Nanterre et transférée

- au RCS d'Evry le 1^{er} janvier 2019 ;
- Au nom de domaine du Requérant <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 ;
- Aux marques suivantes du Requérant (ci-après, ensemble désignées : « la Marque »), en vigueur en France :
 - À la marque verbale de l'Union européenne CARREFOUR n° 005178371, enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée pour les classes internationales 9, 35 et 38 ;
 - À la marque verbale de l'Union européenne CARREFOUR n° 008779498, enregistrée le 13 juillet 2010, dûment renouvelée pour la classe internationale 35 ;
 - À la marque verbale française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée pour la classe internationale 35 ;
- Au nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005.

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

ii. L'accord du Titulaire

L'Expert a considéré que le Titulaire en indiquant « je vous informe de mon intention d'abandonner la propriété du nom de domaine catalogue-carrefour.fr et de le transférer à la société "Carrefour" » avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine litigieux <catalogue-carrefour.fr> au Requérant, la société CARREFOUR.

L'Expert prend acte de cet accord, par lequel le Titulaire accepte la mesure demandée par le 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 <catalogue-carrefour.fr> au profit du Requérant, la société CARREFOUR.

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 30 avril 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

