



## DÉCISION DE L'AFNIC

**carrefour-achat.fr**

**Demande EXPERT 2019-00507**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : la société Carrefour

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur H.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : <carrefour-achat.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 juillet 2019 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 juillet 2020

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association française pour le nommage Internet en coopération (ci-après « l'Afnic ») a été reçue le 20 septembre 2019 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'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (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 1er 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 04 octobre 2019.

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

Le 31 octobre 2019, le Centre a nommé Fabrice Bircker (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 le 12 novembre 2019.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carrefour-achat.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 Requérent a fourni les pièces suivantes :

- Annexe 1 – Extraits du site Internet « www.carrefour.com » présentant le Requérent et son historique
- Annexe 2 – Formulaire de demande de divulgation des données personnelles du Titulaire envoyé par le Requérent à l'Afnic accompagné de la motivation de la demande
- Annexe 3 – Réponse de l'Afnic communiquant au Requérent, par suite de sa demande de levée d'anonymat, les données personnelles du Titulaire
- Annexe 4 – Courrier électronique envoyé le 15 août 2019 par le Requérent à l'hébergeur du site Internet accessible *via* le nom de domaine litigieux demandant notamment la désactivation dudit site, et contenant une capture d'écran de la page d'accueil de ce site
- Annexe 5 – Capture d'écran en date du 17 septembre 2019 du site associé au nom de domaine litigieux et extraits Whois en date du 20 septembre 2019 relatifs au nom de domaine litigieux
- Annexe 6 – Notices complètes extraites des bases de données de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après « l'INPI ») et de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (ci-après « l'EUIPO ») se rapportant aux marques CARREFOUR invoquées par le Requérent
- Annexe 7 – Extraits Whois relatifs aux noms de domaine <carrefour.fr> et <carrefour.com> et capture d'écran du site accessible *via* l'adresse « www.carrefour.com/fr »
- Annexe 8 – Décisions SYRELI n° FR-2012-00028, <porno chic.fr> et n° FR-2014-00770, <lebon-cout.fr>
- Annexe 9 – Décisions SYRELI n° FR-2016-01198, <mouvement-leclerc.fr> et n° FR-2016-01256, <bouyguesnews.fr>
- Annexe 10 – Décisions SYRELI n° FR-2012-00028, <porno chic.fr> et n° FR-2014-00770, <lebon-cout.fr> ; Décision *SFN Media SARL contre F. B. / Ovi Presse*, Litige OMPI N° D2014-1911
- Annexe 11 – *Carrefour contre K. B.*, Litige OMPI n° D2010-0856 ; *Carrefour contre Défendeur inconnu*, Litige OMPI n° D2015-2204

Dans sa demande, le Requéant indique que :

**« Motif de la demande**

**I. Mesure de réparation demandée : la transmission du nom de domaine objet du litige**

**II. L'enregistrement du nom de domaine par le Titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L.45-2-2° du CPCE conformément aux dispositions du règlement PARL EXPERT.**

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, 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) Le requérant dispose d'un intérêt à agir**

Un des leaders mondiaux de la grande distribution et premier en Europe, le groupe Carrefour créé depuis 1959 emploie désormais 384 000 collaborateurs. Carrefour est présent dans plus de 30 pays avec plus de 12 000 magasins, exploités en propre ou en franchise (**Annexe 1**).

Dès lors que le Requéant a eu connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, il a pris les mesures adéquates pour remédier à la situation.

Le Requéant a adressé une demande de levée d'anonymat le 1er août 2019 auprès de l'AFNIC (**Annexe 2**). Le 2 août l'AFNIC a fourni les données personnelles relatives au réservataire du nom de domaine <carrefour-achat.fr>, à savoir Monsieur D. H., [adresse du Titulaire, laquelle se situe en France] (**Annexe 3**).

Le 15 août 2019, le Requéant a adressé une lettre de mise à l'hébergeur du nom de domaine <carrefour-achat.fr> pour demander la désactivation du nom de domaine ainsi que de sa messagerie (**Annexe 4**).

Le nom de domaine <carrefour-achat.fr> est toujours enregistré au nom du Réservataire et pointe sur une page d'erreur (**Annexe 5**).

Le Requéant est titulaire des enregistrements de marques portant sur le vocable Carrefour dont (**Annexe 6**):

- Marque française CARREFOUR n°3642216 enregistrée le 06 avril 2009 (renouvelée) en classe 35.
- Marque française CARREFOUR n°1487274 enregistrée le 2 septembre 1988 (renouvelée) en classes 35 à 42 ;
- Marque de l'Union européenne CARREFOUR n°008779498 enregistrée le 13 juillet 2010 en classe 35 ;
- Marque de l'Union européenne CARREFOUR n°005178371 enregistrée le 30 août 2007 (renouvelée) en classes 9, 35 et 36.

Pour une complète information, certaines marques citées ci-dessus sont en cours d'inscription du changement d'adresse du titulaire. En effet, celui-ci a déménagé il y a peu. C'est la raison pour laquelle l'adresse mentionnée dans les registres de marques n'est pas toujours identique au siège actuel du titulaire CARREFOUR, dont le siège social est [adresse en France].

Le Requéant est aussi titulaire des noms de domaine <carrefour.fr> et <carrefour.com> (**Annexe 7**).

Les droits du Requéant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en 2019. Force est de constater que le Requéant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

**B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant**

Le nom litigieux reproduit la marque CARREFOUR du Requérant à l'identique avec le simple ajout du terme « achat » en deuxième position.

Ainsi, le nom de domaine reproduit à l'identique la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne Carrefour du Requérant. La composition du nom de domaine litigieux accroît le risque de confusion avec les droits du Requérant puisqu'il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requérant qui est dans le secteur de la grande distribution. En effet, le terme « achat » renvoie à la notion de faire ses courses ou plus familièrement faire ses achats. Les internautes vont légitimement penser qu'il s'agit d'un site pour faire ses achats, et acheter les produits proposés par les enseignes CARREFOUR et donc en lien avec Carrefour.

Ainsi, l'ajout du terme « achat » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques antérieures de Carrefour. Au contraire, l'ajout de cet élément générique est même de nature à accroître ce risque de confusion dans la mesure où les internautes sont fondés à croire que le nom a été enregistré par Carrefour pour promouvoir son service d'achat en ligne et notamment son service « carrefour-drive », notamment sur son site (<https://www.carrefour.fr/services/drive>).

Le risque est d'autant plus fort que le Requérant est un groupe français particulièrement connu sur le territoire et que le terme « achat » est en langue française.

En outre, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du requérant (**Annexe 8**).

Par ailleurs, l'adjonction d'un terme générique dans un nom de domaine reprenant à l'identique une marque n'a que peu d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom et la marque dans la mesure où un tel terme ne suffit pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique (**Annexe 9**).

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque « CARREFOUR » du Requérant. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom (**Annexe 10**).

Le nom de domaine litigieux porte ainsi atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant et constitue également une contrefaçon de marque au sens de l'article L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle et également de l'article L713-5 compte-tenu de la notoriété de la marque CARREFOUR notamment sur le territoire français.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque notoire CARREFOUR, ainsi qu'au nom commercial, la dénomination sociale et l'enseigne sur lesquels le Requérant a des droits.

**C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime**

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou à utiliser la marque CARREFOUR ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom CARREFOUR ou CARREFOUR-ACHAT. Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

*L'enregistrement des marques du Requêteur précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexe 6). Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.*

*En outre, à la connaissance du Requêteur, le Défendeur 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. En effet, le nom de domaine pointe vers une page d'erreur (Annexe 5).*

*Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque CARREFOUR du Requêteur, très largement connue et dont la notoriété en France est avérée (Annexe 11). Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime sous ce nom de domaine.*

*Enfin, le Défendeur ne semble être titulaire d'aucune marque « CARREFOUR » ou « CARREFOUR-ACHAT » déposée ou protégée en France, ce qui constitue un indice supplémentaire de son absence d'intérêt légitime.*

*Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.*

#### **D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi**

*Il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requêteur était titulaire de la marque CARREFOUR.*

*La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion avec la marque du Requêteur, ou à une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.*

*Il semble également impossible que le Défendeur, domicilié en France, ait pu ignorer l'existence du Requêteur et de sa marque CARREFOUR au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, en raison de la notoriété de la marque CARREFOUR.*

*Ainsi il est peu probable que le Défendeur ait ignoré la marque du Requêteur et son activité lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Cela est renforcé par le choix du terme générique français « achat » qui fait référence à l'activité proposée par le Requêteur.*

*En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.*

*Ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque CARREFOUR du Requêteur qui bénéficie d'une grande reconnaissance auprès du public. Il apparaît évident que l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire par une personne sans lien avec le titulaire de la marque, ne peut que suggérer la mauvaise foi.*

*Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requêteur, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible. Un tel usage est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requêteur.*

*En outre, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requêteur de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.*

*En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.*

#### **E) Mesure de réparation demandée**

*Le Requéérant demande à ce que le nom de domaine <carrefour-achat.fr> lui soit transmis. »*

Comme indiqué ci-dessus, le Requéérant a demandé à titre principal 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 Requéérant**

L'article L.45-6 alinéa 1 du CPCE dispose que « *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* ».

L'article L. 45-2 du CPCE dispose notamment que « *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* ».

Au regard des pièces fournies par le Requéérant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <carrefour-achat.fr> est notamment similaire aux marques enregistrées dont le Requéérant est le titulaire et qu'il invoque dans le cadre de cette procédure, à savoir :

- la marque française CARREFOUR n° 3642216 enregistrée le 6 avril 2009, depuis lors renouvelée, et couvrant des services de la classe 35 ;
- la marque française CARREFOUR n°1487274 enregistrée le 2 septembre 1988 (consistant en le renouvellement de l'enregistrement de la marque n° 294553 du 11 septembre 1978), depuis lors renouvelée, et couvrant des services des classes 35 à 42 ;
- la marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 008779498 enregistrée le 13 juillet 2010 et couvrant des services de la classe 35 ;
- la marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 005178371 enregistrée le 30 août 2007, depuis lors renouvelée, et couvrant des services des classes 9, 35 et 38.

En effet, le nom de domaine litigieux <carrefour-achat.fr> reproduit à l'identique le signe des marques du Requéérant.

Parallèlement, ni la présence de l'extension nationale de premier niveau « .fr », ni celle du terme « achat » ne sauraient rendre le nom de domaine litigieux différent des droits du Requérant.

En effet, il est de jurisprudence constante que les extensions des noms de domaine ne sont habituellement pas prises en compte dans le cadre de la comparaison des signes en conflit (car elles ne jouent qu'un rôle purement technique).

S'agissant du terme « achat », il ne consiste qu'en un terme générique, lequel fait, au surplus, référence aux activités du Requérant (les consommateurs recourant à ses services, précisément, pour réaliser leurs achats).

L'Expert a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir conformément à l'article L. 45-6 du CPCE.

## **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**

Comme indiqué au point i), l'Expert a constaté que le nom de domaine <carrefour-achat.fr> est similaire aux droits antérieurs détenus par le Requérant et invoqués par ce dernier.

En conséquence, l'Expert a considéré que le nom de domaine <carrefour-achat.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L.45-2 du CPCE, l'Expert s'est ensuite interrogé sur la preuve apportée par le Requérant 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 étayent, que :

- le Requérant déclare, de manière non contredite, que le Titulaire 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 ;
- au vu des informations communiquées lors de la divulgation de l'identité du Titulaire, ses prénom et nom sont différents du nom de domaine <carrefour-achat.fr>, de sorte que le Titulaire ne peut pas être considéré comme étant connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux ;
- si, au jour du dépôt de la plainte PARL EXPERT, le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page d'erreur (étant indiqué qu'au vu de l'Annexe 4 de la demande, le Requérant a, préalablement à l'introduction de la présente procédure, mis en demeure l'hébergeur du site Internet vers lequel dirigeait le nom de domaine litigieux de le désactiver), il dirigeait initialement vers un site Web sur lequel étaient reproduits la marque CARREFOUR ainsi que le logo du Requérant, et qui proposait de participer à un concours présenté comme étant organisé par le Requérant (également Annexe 4 de la demande),
- indéniablement, les droits antérieurs du Requérant sont notoirement connus, de sorte que le Titulaire ne pouvait raisonnablement les ignorer, d'autant qu'il est lui aussi domicilié en France, territoire sur lequel le Requérant exerce son activité ;
- la construction du nom de domaine litigieux, en ce qu'il associe la marque renommée du Requérant à un terme faisant référence à ses activités, d'une part, participe elle aussi à établir la connaissance par le Titulaire des droits du Requérant, et d'autre part,

engendre nécessairement un risque de confusion ou, à tout le moins, une association vis-à-vis des droits du Requéant (le nom de domaine litigieux étant susceptible d'être perçu comme un nom de domaine enregistré par le Requéant spécifiquement pour permettre d'effectuer des achats auprès de lui),

- 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 Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <carrefour-achat.fr> dans le but de tromper les internautes (*via* la mise en ligne d'un concours présenté comme organisé par le Requéant alors que cela n'est pas le cas) et de profiter de la renommée du Requéant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

En conséquence, l'Expert a considéré 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.

Au regard de l'ensemble de ce qui précède, l'Expert a conclu que le nom de domaine <carrefour-achat.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 <carrefour-achat.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 15 novembre 2019,

Pierre BONIS  
Directeur Général de l'Afnic

