

DÉCISION DE L'AFNIC

<carrefour-drive.fr>

Demande EXPERT 2020-00691

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Carrefour

Le Titulaire du nom de domaine : Madame S.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 septembre 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Bureau d'enregistrement : Planethoster.

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 28 janvier 2020 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 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 3 février 2020.

Le Titulaire a adressé une réponse le 23 février 2020 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 28 février 2020, 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 le 11 mars 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carrefour-drive.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 Copie du site www.carrefour.com « Historique »
- Annexe 2 Présentation du service « Carrefour Drive »
- Annexe 3 Whois du nom de domaine <carrefour-drive.fr>
- Annexe 4 Copie de la demande de divulgation des données personnelles auprès de l'Afnic
- Annexe 5 Copie de la lettre de mise en demeure adressée au Titulaire du nom de domaine
- Annexe 6 Copie des échanges entre le représentant du Requérent et le Titulaire du nom de domaine
- Annexe 7 Copie des enregistrements de marques françaises et de l'Union européenne CARREFOUR et CARREFOUR DRIVE détenus par le Requérent
- Annexe 8 Whois des noms de domaine <carrefour.fr> et <carrefour.com>
- Annexe 9 Décision SYRELI n° FR-2012-00028, <porno chic.fr>
- Annexe 10 Décision SYRELI n° FR-2012-00028, <porno chic.fr>
- Annexe 11 – Capture d'écran en date du 26 septembre 2018 du site associé au nom de domaine litigieux <carrefour-drive.fr>
- Annexe 12 Décision Carrefour contre K. B. , Litige OMPI n° D2010-0856

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[citation complète de l'argumentation]

«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 1958 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). Carrefour a en outre développé un service de drive comptabilisant 15 000 références de produits (Annexe 2).

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

Le nom de domaine a initialement été réservé sous anonymat (Annexe 3). Ainsi et avant

d'introduire la présente action, le Requérant a procédé à une demande de divulgation des données personnelles auprès de l'Afnic le 26 septembre 2018 (Annexe 4). Une fois les résultats de cette demande obtenus le 28 septembre 2018, le Requérant a adressé une lettre de mise en demeure auprès du réservataire le 2 octobre 2018, afin de tenter d'obtenir le transfert sans frais dudit nom de domaine (Annexe 5).

Le 12 octobre 2018 le conseil du Défendeur a répondu par e-mail, auquel était joint un courrier faisant penser qu'il provenait d'une avocate, au Requérant en indiquant que le Défendeur refusait de procéder au transfert à titre gratuit du nom de domaine mais que ce dernier restait toutefois ouvert à la négociation malgré selon lui l'absence d'atteinte aux droits de marque du Requérant. Il est toutefois du devoir d'un réservataire de nom de domaine de vérifier que l'enregistrement de ce dernier n'est en violation avec les droits d'une tierce partie, ce qui est le cas en l'espèce. Peu importe donc l'usage ou non du nom de domaine litigieux puisque la simple réservation de ce dernier constitue une atteinte aux droits du Requérant.

L'ensemble des échanges intervenus entre le Requérant et le Défendeur sont regroupés au sein de l'Annexe 6.

Le Requérant est titulaire des enregistrements de marques suivants (Annexe 7) :

- Marque française CARREFOUR n°1487274 enregistrée le 2 septembre 1988 (renouvelée) en classes 35 à 42 ;*
- Marque de l'Union européenne CARREFOUR n°005178371 enregistrée le 30 août 2007 (renouvelée) en classes 9, 35 et 36 ;*
- Marque française « CARREFOUR DRIVE » n°3689710 enregistrée le 29 octobre 2010 en classe 35 ;*
- Marque de l'Union Européenne « CARREFOUR DRIVE » n°10618114 enregistrée le 23 janvier 2012 en classe 35 ;*

Le Requérant est aussi titulaire des noms de domaine <carrefour.fr> et <carrefour.com> (Annexe 8).

Les droits du Requérant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en 2018. Force est de constater que le Requérant 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 les marques « CARREFOUR » et « CARREFOUR DRIVE » du Requérant à l'identique sans ajout d'autre terme. En outre, 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 accroît le risque de confusion puisqu'il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requérant et que le nom de domaine litigieux est utilisé par Carrefour pour les activités du Requérant en France.

Le risque est d'autant plus fort que le Requérant est un groupe français particulièrement connu sur le territoire.

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 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, sa 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 Requéran, ni autorisé par le Requéran à enregistrer ou à utiliser les marques « CARREFOUR » et « CARREFOUR DRIVE » ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.

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

L'enregistrement des marques du Requéran précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexe 7). Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requéran, 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 pointait à l'origine et pointe toujours vers une page d'erreur (Annexe 11).

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique les marques « CARREFOUR » et « CARREFOUR DRIVE » du Requéran, très largement connue et dont la notoriété en France est avérée (Annexe 12). Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

Enfin, le Défendeur ne semble être titulaire d'aucune marque « CARREFOUR » ou « CARREFOUR DRIVE » 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 Requéran était titulaire des marques « CARREFOUR » et « CARREFOUR DRIVE ».

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique à la marque du Requéran, 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 ainsi impossible que le Défendeur, lui-même domicilié en France, ait pu ignorer l'existence du Requéran et de ses marques « CARREFOUR » et « CARREFOUR DRIVE » au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux qui renvoie nécessairement à l'une des activités en France de Carrefour.

Ainsi il est peu probable que le Défendeur ait ignoré les marques du Requéran et son activité lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Défendeur n'a jamais, au cours des échanges avec le Requéran, donné aucun argument pour justifier l'enregistrement de ce nom de domaine.

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 les marques « CARREFOUR » et « CARREFOUR DRIVE » du Requéran 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 Requéran, 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 Requéran.

Ainsi, il en découle que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requéran de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, identique aux marques antérieures du Requéran, à sa dénomination sociale et son enseigne, ne peut être fortuit. La connaissance des marques au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de la mauvaise foi du Défendeur.

*En outre, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requéant 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. »*

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse le 23 février 2020 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

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

- Copie du passeport du Titulaire

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« En effet, Madame S. a acheté le nom de domaine "carrefour-drive.fr" en date du 14 septembre 2018 par un tiers.

Dans les précédentes lettres du Cabinet DREYFUSS, vous avez souligné un potentiel risque de confusion concernant son nom de domaine avec le nom de votre client Carrefour.

Premièrement, il y'a lieu de préciser que le site étant en cours de création, il n'est pas encore actif officiellement.

Aucune activité n'est alors exercée au nom de Carrefour drive.

Par ailleurs, pour constater un risque de confusion quelconque il faudrait démontrer :

- 1. Une ressemblance dans les noms de domaine*
- 2. Le principe de spécialité de ces noms de domaine*
- 3. La zone géographique d'exploitation du nom de domaine.*

Concernant les ressemblances du nom de domaine, il n'existe actuellement aucun autre nom de domaine carrefour-drive.fr hormis celui de ma cliente.

Le principe d'acquisition d'un nom de domaine étant "premier arrivé, premier servi" et que votre client ne disposant pas de nom de domaine ressemblant à celui de ma cliente, alors la confusion ne peut être caractérisée.

Ensuite pour le domaine de spécialité, on peut écarter le risque de confusion dès lors que l'activité exercée par votre client est opposée aux projets de Madame S. De surcroît le site est actuellement non exploité donc aucune confusion n'est pour le moment caractérisée.

Il convient de vérifier la spécialité des produits ou services visés par chacun des sites webs afin de déterminer s'il y existe une identité ou similitudes de nature à induire en erreur le consommateur moyen.

Cette comparaison de spécialité est évidente lorsque le site est exploité mais l'est moins lorsque le site réservé n'est pas encore exploité. Dans le second cas, l'impossibilité d'opérer la comparaison exclut le risque de confusion.

Et enfin par rapport à la zone géographique d'exploitation le site, quand bien même est domicilié en France, n'est pas en conflit avec aucun autre domaine.

Toutefois, nous tenons compte de votre réclamation portant sur ce nom de domaine et comprenons l'importance pour votre client d'user de ce nom de domaine pour protéger ses intérêts.

Cependant, Madame S. ne saurait vous céder le nom de domaine qu'elle a acquis à titre onéreux sans aucune contrepartie.

Nous sommes ouvertes pour une négociation sur une éventuelle cession dudit nom de domaine. »

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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <carrefour-drive.fr> reproduit intégralement et de manière quasi-identique :

- La dénomination sociale et l'enseigne du Requéran à savoir « CARREFOUR » ;
- Les marques du Requéran et notamment :
 - o Les marques verbales « CARREFOUR » en vigueur dont la marque française n°1487274 enregistrée le 2 septembre 1988 (renouvelée) en classes 35 à 42 et la marque de l'Union européenne n°005178371 enregistrée le 30 août 2007 (renouvelée) en classes 9, 35 et 36 ; et
 - o Les marques verbales « CARREFOUR DRIVE » en vigueur dont la marque française n°3689710 enregistrée le 29 octobre 2010 en classe 35 et la marque de l'Union Européenne n°10618114 enregistrée le 23 janvier 2012 en classe 35 ;
- Les noms de domaine <carrefour.fr> et <carrefour.com> enregistrés par le Requéran respectivement le 23 juin 2005 et 24 octobre 1995.

Conformément à la jurisprudence des décisions PARL EXPERT de l'Afnic, l'extension «.fr » ne modifie pas l'appréciation de la reproduction d'un signe antérieur.

L'Expert a ainsi considéré que, tenant comptes des droits dont il dispose sur « CARREFOUR » et « CARREFOUR DRIVE », au vu du nom de domaine en cause <carrefour-drive.fr>, le Requéran a un intérêt à agir.

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

Le Requéran 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 Requéran

L'Expert a constaté que le nom de domaine <carrefour-drive.fr> est quasi-identique aux marques verbales antérieures « CARREFOUR DRIVE » en vigueur, dont la marque française n°3689710 enregistrée le 29 octobre 2010 en classe 35 et la marque de l'Union Européenne n°10618114 enregistrée le 23 janvier 2012 en classe 35.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <carrefour-drive.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert s'est ensuite interrogé sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou la mauvaise foi du Titulaire.

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

Aux termes de l'article R.20-44-46 du CPCE « *Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

- *d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ; (...)* »

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés respectivement par le Requéran et le Titulaire et des pièces qui les étayent, que :

- Le Requéran affirme, de manière non contredite par le Titulaire, que ce dernier ne lui est pas affilié, qu'il n'a pas été autorisé à enregistrer ou à utiliser les marques antérieures « CARREFOUR » et « CARREFOUR DRIVE » et qu'il n'était pas autorisé à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant lesdites marques antérieures ;
- Le Requéran déclare que le Titulaire n'est pas connu sous le nom « CARREFOUR » cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Les pièces fournies (Annexe 1 et 2 de la demande) par le Requéran démontrent que ce dernier jouit d'une forte renommée tant en France qu'à l'étranger et propose notamment un service de courses en ligne, dénommé « Carrefour Drive », connu du grand public, de longue date, ce que le Titulaire n'a pas contesté, ni dans sa réponse à la mise en demeure du Requéran, ni dans sa réponse communiquée dans le cadre de la présente procédure ;
- La construction du nom de domaine litigieux, en ce qu'il reproduit les marques antérieures du Requéran, d'une part, participe elle aussi à établir la connaissance par le Titulaire des droits du Requéran, et d'autre part, le terme reproduit faisant également référence à son service « CARREFOUR DRIVE », engendre nécessairement un risque de confusion ;
- La capture d'écran fournie par le Requéran démontre que le nom de domaine renvoie à une page d'erreur et que le nom de domaine n'est pas exploité effectivement comme le requiert l'article R.20-44-46 du CPCE, ce qui est d'ailleurs reconnu par le Titulaire dans sa réponse en ces termes « *le site est actuellement non exploité (...) le site réservé n'est pas encore exploité (...)* » ;
- Enfin, le Titulaire déclare dans sa réponse avoir acheté le nom de domaine litigieux pour développer ses projets ; cependant, il ne fournit pas plus de précision sur lesdits projets et n'en produit aucune preuve et au contraire, il indique être « *ouvert pour une négociation sur une éventuelle cession dudit nom de domaine* ».

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a estimé que les pièces fournies par les deux parties permettent de conclure que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <carrefour-drive.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

En conséquence, l'Expert a considéré que le Requéran 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 <carrefour-drive.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 et l'article 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-drive.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 17 mars 2020,

Pierre BONIS Directeur Général de l'Afnic

