

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

crfp8-carrefour.fr

Demande n° EXPERT-2021-00975



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : CARREFOUR, représentée par IP Twins.

Le Titulaire du nom de domaine : CRFP8

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <crfp8-carrefour.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 août 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 27 août 2021

Bureau d'enregistrement : IAPI GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 juillet 2021 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) 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 28 juillet 2021.

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

Le 24 août 2021, 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 <crfp8-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 :

- o **Annexe 1** Extrait du Registre de commerce et des sociétés du Requéranant ;
- o **Annexe 2** Données Whols du nom de domaine ;
- o **Annexe 3** Portfolio des marques du Requéranant ;
- o **Annexe 4** Extrait EUIPO de la Marque de l'Union européenne n° 5178371 ;
- o **Annexe 5** Extrait de la Marque de l'Union européenne n° 8779498 ;
- o **Annexe 6** Extrait de la Marque française n° 3642216 ;
- o **Annexe 7** Extrait EUIPO de la Marque française n° 1565338 ;
- o **Annexe 8** Recherche WHols pour le nom de domaine du Requéranant ;
- o **Annexe 9** Capture d'écran du nom de domaine ;
- o **Annexe 10** Informations sur la société CRFP8 ;
- o **Annexe 11** Recherche de la société sur le site Internet « Infogreffe » www.infogreffe.fr ;
- o **Annexe 12** Recherche sur les droits de marque du titulaire du nom de domaine ;
- o **Annexe 13** Recherche DNS du nom de domaine ;
- o **Annexe 14** Demande Syreli n° FR-2019-01839 ;
- o **Annexe 15** Recherche Google pour le terme « carrefour » ;
- o **Annexe 16** Données Whols du nom de domaine crfp8.fr ;
- o **Annexe 17** Documentation d'investissement de la société CRFP8 présentant CRFP8 comme un service affilié au Requéranant ;
- o **Annexe 18** Bulletin de souscription.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :
(Citation complète)

« La société Carrefour (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <crfp8-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 soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <crfp8- carrefour.fr> enregistré le 27 août 2020 (Annexe 2).

En effet, la dénomination sociale du requéranant est Carrefour (Annexe 1). Le Requéranant détient en outre plusieurs centaines de droits de marque sur la dénomination CARREFOUR partout dans le monde, comme démontré par l'Annexe 3. En particulier, le Plaignant est titulaire des marques suivantes enregistrées bien avant l'enregistrement du nom de domaine

disputé :

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 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, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 35 (Annexe 6) ;

Marque française CARREFOUR n°1565338, enregistrée le 8 décembre 1989, dûment renouvelée et désignant des produits en classes internationale 01 à 34 (Annexe 7).

Le Requéant détient également le nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 (Annexe 8).

Le Requéant a constaté que le nom de domaine <crfp8-carrefour.fr> a été enregistré le 27 août 2020 (Annexe 2). Ce nom de domaine pointe vers une page d'erreur. (Annexe 9)

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 l'existence de droits en vigueur sur sa dénomination sociale, ci-dessus. 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 du nom de domaine <carrefour.fr> est très antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire. Le Requéant soutient en outre que ce nom de domaine reproduit à l'identique les marques antérieures CARREFOUR du Requéant. En effet, le nom de domaine contesté inclut les marques antérieures du Requéant 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 Requéant, celui-ci soutient que le nom de domaine contesté est strictement 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 du Plaignant, « CARREFOUR ».

Le nom de domaine litigieux contient également le terme CRFP8. Le Requéant soutient que la société CRFP 8 est une société existante (Annexe 10) appartenant au groupe Carrefour.

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

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <crfp8-carrefour.fr> le 27 août 2020, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR du Requérant.

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 litigieux.

Le fait que le nom du Titulaire inscrit soit compris dans le nom de domaine litigieux ne saurait lui apporter un intérêt légitime. En effet, comme précisé ci-dessous, le nom de domaine a été utilisé dans le cadre d'une escroquerie organisée. Aucune société CRFP8 n'existe à l'adresse mentionnée au whois du nom de domaine litigieux. Par conséquent, le Requérant soutient que le Titulaire a inscrit le nom de CRFP8 au whois dans le seul but de créer à son avantage un intérêt à l'enregistrement de ce nom de domaine, intérêt qui s'avère non véritable.

Par ailleurs, le Requérant fait valoir que le Titulaire a enregistré le nom de domaine en utilisant la dénomination sociale d'une société du Groupe du Requérant dans le seul objectif de se faire passer pour cette société, ce qui ne confère pas au Titulaire un intérêt légitime.

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 - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Bien au contraire, le Titulaire a utilisé le nom de domaine en lien avec des services emails, tels que démontré par les enregistrements techniques MX (annexe 13). L'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux peut également 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 14.

Dès lors, le Requérant 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 <crfp8-carrefour.fr> est composé de la dénomination sociale et des marques antérieures du Requérant, ainsi que de la dénomination sociale CRFP 8 d'une société du groupe du Requérant. Il apparaît plus que probable qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine, il savait que le Requérant 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 Requérant 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 est impossible 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 litigieux, en particulier au regard de l'utilisation faite par lui du nom de domaine.

Le Requéant 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 Requéant a des droits étaient largement utilisées par le Requéant. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet prouvent une utilisation par le Requéant de cette dénomination. Annexes 15. Une simple recherche permet de se rendre compte que le Requéant utilise les termes CARREFOUR, de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs.

Le Requéant affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant les marques notoires du Requéant dans le but de profiter de la notoriété du Requéant en créant une confusion dans l'esprit des clients du Requéant.

En outre, le Titulaire a également enregistré le nom de domaine <crfp8.fr>, qui reprend également la dénomination sociale de la société CRFP8 du groupe de société du Requéant. Cet enregistrement démontre encore davantage la mauvaise foi du Titulaire et sa volonté de nuire au Requéant et aux consommateurs. Annexe 16.

Il apparaît que des courriels ont été envoyés à des consommateurs afin de les faire investir dans des services de résidence sénior à partir du nom de domaine <crfp8.fr>. Le document présenté en Annexe 17 indique une adresse email utilisant le nom de domaine et présente CRFP8 comme un service affilié à Carrefour Banque & Assurance.

Le Requéant attire également l'attention de la Commission sur l'annexe 18, portant bulletin de souscription, indiquant une autre adresse email, réitérant la fausse affiliation entre le Titulaire et le Groupe Carrefour.

L'association erronée entre CRFP8 et Carrefour Banque & Assurance d'une part, l'utilisation des coordonnées du Requéant dans la documentation communiquée par email, y compris du numéro SIREN d'autre part, démontrent nettement la mauvaise foi du Titulaire dans l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux.

Le Requéant soutient ainsi que le Titulaire a une connaissance approfondie des sociétés du groupe Carrefour, et a monté de toute pièces un stratagème visant à une escroquerie massive des consommateurs d'attention moyenne.

En conséquence, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <crfp8- carrefour.fr> principalement dans le but de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, le Requéant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux. »

Le Requéant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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, l'Expert constate que, au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine <crfp8-carrefour.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société CARREFOUR immatriculée le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS d'Evry ;
- Au nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 ;
- Aux marques suivantes du Requérant, en vigueur en France :
 - o A 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 ;
 - o A la marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée le 13 juillet 2010, et désignant des services en classe internationale 35 ;
 - o A la marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 35 ;
 - o A la marque française CARREFOUR n°1565338, enregistrée le 8 décembre 1989, dûment renouvelée et désignant des produits en classes internationale 01 à 34.

L'Expert a donc considéré que le Requérant avait 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 <crfp8-carrefour.fr> est composé de la marque antérieure CARREFOUR dans son intégralité, marque à laquelle est ajoutée la dénomination « CRFP8 » correspondant à la dénomination sociale de la société CRFP8, société enregistrée, appartenant au groupe Carrefour.

L'Expert a donc considéré 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

• Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire :

L'Expert constate que :

- Le Titulaire ne dispose d'aucun lien avec le Requérant, d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant ces termes ;
- Le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque ou dénomination sociale qui créerait au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux en s'identifiant dans la base Whois comme étant la société CRFP8, alors qu'aucune société CRFP8 n'existe à l'adresse mentionnée au Whois du nom de domaine ;
- Le terme CRFP8 correspond à la dénomination d'une des sociétés du groupe CARREFOUR.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

• Sur la preuve de la mauvaise foi du Titulaire :

L'Expert constate que :

- Le nom de domaine litigieux <crfp8-carrefour.fr> est composé du terme CRFP8, correspondant à la dénomination sociale d'une société du groupe CARREFOUR, auquel est associé la marque CARREFOUR du Requérant ;
- Le Titulaire a par ailleurs enregistré le nom de domaine <crfp8.fr>, qui reprend à l'identique la dénomination sociale d'une société du groupe CARREFOUR ;
- Les pièces produites par le Requérant démontrent que le Titulaire a utilisé le nom de domaine <crfp8.fr> dans le cadre d'une tentative d'escroquerie, en l'exploitant comme service de messagerie pour envoyer une documentation trompeuse à destination des consommateurs dans le but de les faire investir dans des services de résidence sénior ;

- L'Expert constate que dans la documentation fournie par le Requérant, la marque semi figurative CARREFOUR est reproduite sur chaque page du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <crfp8-carrefour.fr>, en y associant les éléments d'identification de la société CRFP8 ;

La notoriété de la marque CARREFOUR du Requérant a été démontrée par les pièces produites par ce dernier. L'Expert a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine, domicilié en France, ne pouvait ignorer l'existence du Requérant, de ses activités et de sa marque.

Munie de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que les pièces fournies dans ce dossier par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <crfp8-carrefour.fr> dans le but de tromper les consommateurs en créant un risque de confusion dans l'esprit du public avec le Requérant et dans le but de profiter de la renommée du Requérant.

L'Expert a donc conclu que le Requérant avait 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 <crfp8-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 <crfp8-carrefour.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 10 septembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

