

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

carfuel-sas.fr

Demande n° EXPERT-2021-00979



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société CARFUEL, représentée par IP Twins.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B..

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <carfuel-sas.fr>.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 février 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 25 février 2022.

Bureau d'enregistrement : 1 API GmbH.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 octobre 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 18 octobre 2021.

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

Le 10 novembre 2021, le Centre a nommé David-Irving TAYER (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 Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carfuel-sas.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** Informations sur le Requéran ;
- **Annexe 2** Données Whois du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 3** Page liée au nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 4** Décision PARL EXPERT 2018-00451 ;
- **Annexe 5** Recherche de Marques CARFUEL ;
- **Annexe 6** Recherche de sociétés CARFUEL ;
- **Annexe 7** Marque française CARFUEL No. 1467884 ;
- **Annexe 8** Recherche Google pour CARFUEL ;

Dans sa demande, le Requéran indique que :

« La société CARFUEL (le « Requéran ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carfuel-sas.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 Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <carfuel-sas.fr> enregistré le 25 février 2021 (Annexe 2).

En effet, la dénomination sociale du requérant est CARFUEL (Annexe 1). Le Requéran est également titulaire de la marque française CARFUEL enregistrée le 19 mai 1988 sous numéro 1467884, dument renouvelée et couvrant des produits en classe internationale 04 (Annexe 7).

Le Requéran a constaté que le nom de domaine <carfuel-sas.fr> a été enregistré le 25 février 2021 (Annexe 2). Ce nom de domaine pointe vers une page active reproduisant la dénomination sociale du Requéran ainsi que son adresse postale, et qui imite de manière générale le Requéran (Annexe 3).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la dénomination sociale et la marque CARFUEL 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 et sa marque CARFUEL, ci-dessus. Le Requéran indique encore que l'usage de cette dénomination sociale et de cette marque est très antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requéran a été enregistré auprès de l'INSEE en 1990, et la

marque enregistrée depuis 1988, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

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.

Il est communément admis, dans le cadre de l'application de l'article L45-2 du CPCE, que les dénominations sociales peuvent être protégées par des droits de propriété intellectuelle. Voir par exemple la décision PARL-EXPERT 2018-00451, groupepegm.fr, Annexe 4.

Le nom de domaine contesté contient au surplus un tiret et le terme « sas » qui fait sans aucun doute référence à la forme sociale du Requérant (Annexe 1). L'utilisation de ce terme ne saurait donc minimiser, et au contraire accroît, le risque de confusion entre les droits du Requérant d'une part et le nom de domaine contesté d'autre part.

Dans la mesure où le nom de domaine contesté reproduit à l'identique la dénomination sociale, le nom commercial et la marque antérieurs du Requérant, celui-ci soutient que le nom de domaine contesté porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

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 <carfuel-sas.fr> le 25 février 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant (Annexe 1) et l'enregistrement de sa marque (Annexe 7).

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 5) ou dénomination sociale (annexe 6) qui créeraient au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Titulaire n'est pas connu par le nom de domaine contesté non plus.

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 en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Bien au contraire, le Titulaire a utilisé le nom de domaine contesté en lien avec une fraude massive en reproduisant le nom et les coordonnées du Requérant sur une page web (Annexe 3), se faisant passer pour le Requérant. Le Titulaire a également créé

une adresse e-mail de contact. Un tel usage ne saurait être considéré comme conférant au Titulaire un quelconque intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine contesté.

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 <carfuel-sas.fr> reproduit à l'identique la dénomination sociale du Requérant, ainsi qu'à son nom commercial et sa marque. 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 Requérant 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. En effet, l'utilisation d'un site actif en lien avec les activités de grande distribution (le Requérant étant une société du groupe Carrefour) démontre la connaissance profonde du Titulaire, des sociétés du groupe Carrefour et une intention tangible de tromper les consommateurs. De plus et comme indiqué précédemment, le site actif reproduit le terme Carfuel à de nombreuses reprises et reprend également les coordonnées postales du Requérant, ce qui prête nécessairement à confusion et ne saurait être considéré comme une utilisation de bonne foi.

Le Requérant soutient également à l'appui de sa demande, qu'au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire, la dénomination CARFUEL sur laquelle le Requérant a des droits était largement utilisée par le Requérant.

Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet prouvent une utilisation par le Requérant de cette dénomination. Annexe 8. Une simple recherche permet de se rendre compte que le Requérant utilise le terme CARFUEL, de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs. Dès lors, le Requérant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs 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 revanche, le Requérant attire également l'attention de la Commission administrative sur le fait que le nom de domaine litigieux et le site associé sont présents sur la première page des résultats Google d'une recherche sur le terme « carfuel ». Un tel référencement est nécessairement de nature à porter un préjudice important au Requérant et aux sociétés clientes du Requérant.

En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <carfuel-sas.fr> principalement dans le but d'usurper l'identité du Requérant et de profiter de sa renommée en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

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

Le Requérant 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 Requéran

Conformément à l'article L.45-6 alinéa 1 du CPCE, « 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 ».

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <carfuel-sas.fr > enregistré le 25 février 2021 (Annexe 2).

En effet, la dénomination sociale du requérant est CARFUEL (Annexe 1). Le Requéran détient en outre des droits à titre de marque sur la dénomination CARFUEL en France, marque française CARFUEL, n°1467884, déposée le 19 mai 1988, comme démontré par les documents en annexes 5 et 7. Cet enregistrement de marque est antérieur à la réservation du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Requéran est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés depuis au moins le début des années 1990.

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux intègre sa dénomination sociale CARFUEL ainsi que sa marque CARFUEL.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

L'article L. 45-2 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 »

Le Requéran soutient qu'il a démontré l'existence des droits en vigueur sur sa dénomination sociale CARFUEL et sa marque CARFUEL enregistrée pour les classes de produits ou services « d'Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles y compris les essences pour moteur et autres carburants ».

De plus, il indique que l'usage de ce signe est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En effet, le Requéran est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (« RCS ») depuis au moins 1995 et auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (« INPI ») depuis 1988, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requéran soutient en outre que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique le signe antérieur CARFUEL. En effet, le nom de domaine en question inclut ce signe dans son intégralité.

La casse des caractères (minuscules, majuscules) n'est pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre un signe antérieur et le nom de domaine litigieux. De la même manière, 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. L'adjonction du sigle « SAS » courant pour désigner une nature juridique d'une société ne saurait être pris en compte pour son caractère descriptif de ladite nature.

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est, si ce n'est strictement identique, quasi-identique ou similaire au point de porter à confusion avec le signe CARFUEL sur lequel il dispose de droits.

En application de l'article L.45-2 2° du CPCE précité, l'Expert a constaté que le nom de domaine <carfuel-sas.fr> reproduit intégralement la marque française ainsi que la dénomination sociale du Requéran.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <carfuel-sas.fr> est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran conformément à l'article L45-2 du CPCE.

Comme prévu par article L.45-2 du CPCE, l'Expert s'est ensuite interrogé sur l'intérêt légitime et la bonne foi du Titulaire en vue de la preuve apportée par le Requéran concernant son absence de l'intérêt légitime et sa mauvaise foi.

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

L'Expert a préalablement noté que le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL Expert.

Par ailleurs, l'Expert a constaté que le Requéran n'a pas pris contact avec le Titulaire avant le commencement de la procédure PARL Expert pour lui demander la transmission du nom de domaine <carfuel-sas.fr> et que ce dernier exerce une activité de centrales d'achat de carburant.

Le Requéran précise que le Titulaire du nom de domaine contesté ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéran, qu'il 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 Requéran a effectué des recherches quant aux droits existants du Titulaire. Il apparaît que le Titulaire n'est propriétaire d'aucune marque (annexe 5) ou dénomination sociale

(annexe 6) qui créeraient au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requéant, 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 pour présenter des pages web d'un site internet reproduisant la dénomination sociale, adresse et marque du Requéant ainsi que des éléments relatifs aux produits et services dudit requérant. On peut citer à titre d'exemple : « Centrales d'achat ».

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du public et avec intention de le tromper.

L'Expert a donc conclu que le Requéant 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 <carfuel-sas.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 <carfuel-sas.fr> au profit du Requéant, la société CARFUEL.

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 26 novembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

