

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

carfuel.fr

Demande n° EXPERT-2021-00980



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

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

Le Titulaire du nom de domaine : Domain Privacy LTD

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 06 juillet 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 24 juin 2022

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS 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 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 :

- 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 a adressé une réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT le 26 octobre 2021.

Le 12 novembre 2021, 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.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carfuel.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « 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 Whols 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.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société CARFUEL (le « Requéran ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carfuel.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.fr> enregistré le 6 juillet 2016 (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.fr> a été enregistré le 6 juillet 2016 (Annexe 2). Ce nom de domaine pointe vers une page parking de liens commerciaux en relation avec les activités du 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 Requérant 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, en 2016.

L'utilisation de lettres minuscules n'est pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre la dénomination sociale et la marque antérieures 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, groupegm.fr, Annexe 4.

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.fr> le 6 juillet 2016, 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 - 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 une page parking de liens commerciaux en relation avec les activités du Requérant, générant des revenus financiers indus au bénéfice du Titulaire. (Annexe 3).

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.fr> est identique à 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.

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. Et cette recherche permet de se rendre compte que le Requérant utilise le terme CARFUEL, de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs. Le Requérant porte à la connaissance de la Commission administrative que le Requérant est une des sociétés du groupe Carrefour : l'emploi conjoint des termes Carfuel et Carrefour dans les résultats présentés en Annexe 8 est donc légitime. Le nom de domaine litigieux affiche en outre une page sans exploitation légitime évidente. Le Titulaire n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

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.

Au surplus, l'utilisation par le Titulaire d'un service de protection d'anonymat lui permettant de dissimuler son identité dans le but potentiel d'échapper à la présente procédure est un élément supplémentaire démontrant la mauvaise foi du Titulaire.

En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <carfuel.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 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 26 octobre 2021.

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

- Certificate of Incorporation

Dans sa réponse, le Titulaire indique en anglais que :

[Citation complète de l'argumentation]

"Dear Sir or Madam,

The domain name, carfuel.fr is a generic domain name and consists of two words, "car" "fuel". The domain name is not infringing any trade marks.

The domain name was parked in the past, and website was showing random advertisements. We thought this might be causing the issue. Thus, we deleted the nameservers, and the domain is not resolving anymore.

As the domain is generic and it doesn't have any content, it can't be infringing the rights of the other party. We should remain the rightful owner of the domain.

Best Regards, [...]"

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. La recevabilité des pièces

L'article (I)(iv) du Règlement PARL EXPERT dispose que « [...] la procédure se déroule en langue française. Si les pièces produites ne sont pas rédigées en langue française, la partie concernée en produit une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté. L'Expert se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues que la langue de la procédure si la traduction demandée n'est pas fournie, est incomplète ou invalide ».

L'Expert a constaté que les réponse et pièce du Titulaire sont fournies en langue anglaise sans aucune traduction en français.

Conformément à l'article (I)(iv) du Règlement PARL EXPERT, l'Expert a décidé de ne pas prendre en considération les éléments communiqués par le Titulaire.

ii. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <carfuel.fr> reproduit à l'identique :

- La dénomination sociale du Requéant à savoir « CARFUEL », société par actions simplifiée immatriculée le 11 août 1995 sous le numéro 306 094 194 au R.C.S. EVRY ;
- La marque du Requéant à savoir « CARFUEL », marque française verbale n°1467884, enregistrée le 19 mai 1988 et dument renouvelée pour désigner les produits en classe 4 ;

Compte tenu des droits antérieurs dont dispose le Requéant, l'Expert a considéré que le Requéant a justifié d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

Le Requéant 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 Requéant

L'Expert a constaté que le nom de domaine <carfuel.fr> est identique à la marque verbale antérieure « CARFUEL » en vigueur, dont la marque française verbale n°1467884, enregistrée le 19 mai 1988 et dument renouvelée par le Requéant pour désigner les produits en classe 4.

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

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 l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :*

- *d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;*
- *d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;*
- *de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »*

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés respectivement par le Requérant et le Titulaire et des pièces que :

- Le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque (Annexe 5) ou dénomination sociale (Annexe 6) ;
- Le Titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux ;
- Le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage sérieux du nom de domaine litigieux, le nom de domaine litigieux renvoyant à un site de page parking de liens commerciaux en relation avec les activités du Requérant (Annexe 3).

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 d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »*

L'Expert a constaté au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces que :

- Le Requérant exerce une activité de centrales d'achat de carburant ;
- Le Requérant 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 la marque antérieure « CARFUEL » et qu'il n'était pas autorisé à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant ladite marque antérieure ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux <carfuel.fr> le 6 juillet 2016, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant (Annexe 1) et l'enregistrement de sa marque ;
- En utilisant le nom de domaine litigieux pour proposer sous forme de site de page parking des publicités en relation avec les activités du Requérant, le Titulaire ne peut raisonnablement prétendre ne pas connaître la marque « CARFUEL » et l'activité du Requérant ; on peut citer à titre d'exemple les liens « Prix fuel domestiques », « prix du fioul de chauffage » etc.

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 <carfuel.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur et avec intention de le tromper.

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 <carfuel.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.fr> au profit du Requérant, 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 1^{er} décembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

