

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

banquecarrefourpass.fr

Demande n° EXPERT-2021-00981

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société Carrefour, représentée par IP TWINS.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 août 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 17 août 2022.

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 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 :

- 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 2 novembre 2021.

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

Le 30 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 Requérant

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <banquecarrefourpass.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 2.1.** Demande de divulgation des données personnelles du nom de domaine litigieux ;
- **Annexes 2.2.** Données Whois du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 3** Recherche de Marques CARREFOUR ;
- **Annexe 4** Marque française CAREFOUR No. 5178371 ;
- **Annexe 5** Marque française CAREFOUR No. 8779498 ;
- **Annexe 6** Marque française BANQUE CAREFOUR No. 3585968 ;
- **Annexe 7** Marque française BANQUE CARREFOUR No. 99780481 ;
- **Annexe 8** Données Whois du nom de domaine <banque-carrefour.fr> ;
- **Annexe 9** Données Whois du nom de domaine <carrefour-banque.fr> ;
- **Annexe 10** Données Whois du nom de domaine <banque-pass.fr> ;
- **Annexe 11** Données Whois du nom de domaine <carrefourpass.com> ;
- **Annexe 12** Capture du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 13** Recherche de Marques pour le Titulaire ;
- **Annexe 14** Recherche de dénomination sociale pour le Titulaire ;
- **Annexe 15** Décision Syreli FR-2019-01839 ;
- **Annexe 16** Recherche Google pour CARREFOUR ;
- **Annexe 17** Recherche Google pour BANQUE CARREFOUR ;
- **Annexe 18** Recherche Google pour CARREFOUR BANQUE ;
- **Annexe 19** Recherche Google pour CARREFOUR PASS.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

« La société Carrefour (le « Requéran ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <banquecarrefourpass.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 est CARREFOUR, acteur majeur de la grande distribution, ayant joué un rôle de pionnier lors du développement des premiers hypermarchés dans les années 60. Le Requéran fait partie du CAC 40 et a réalisé un Chiffre d'Affaires de 80,7 Milliards d'euros en 2019. Le Requéran opère plus de 12000 magasins dans plus de 30 pays à travers le monde. Avec plus de 321.000 collaborateurs, 11 millions de passages en caisse par jour dans ses magasins et 1,3 million de visiteurs uniques quotidiens sur l'ensemble de ses sites e-commerce, le Requéran est sans aucun doute un acteur majeur et renommé de la grande distribution, en France et dans le monde.

En France seulement, le Requéran compte 3959 magasins de proximité, 1071 « market » et 248 hypermarchés.

Le site internet accessible à l'adresse <https://www.carrefour.com/fr/groupe> peut être consulté pour plus de détails sur le Requéran. Ce dernier a en outre une activité dans les secteurs de la banque et de l'assurance : <https://www.carrefour-banque.fr/>.

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <banquecarrefourpass.fr>, enregistré le 17 août 2021 (Annexe 2.2).

En effet, la dénomination sociale du requérant est Carrefour (Annexe 1). Le Requéran 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 litigieux :

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 BANQUE CARREFOUR n°3585968, enregistrée le 2 juillet 2008, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 36 (Annexe 6) ;

Marque Française CARREFOUR PASS n°99780481, enregistrée le 12 mars 1999, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 36 (Annexe 7) ;

Le Requéran détient également, parmi de nombreux autres enregistrements, les noms de domaine suivants :

<banque-carrefour.fr> enregistré le 7 octobre 2009 (Annexe 8) ;

<carrefour-banque.fr> enregistré le 7 octobre 2009 (Annexe 9) ;

<banque-pass.fr> enregistré le 6 avril 2009 (Annexe 10) ;

<carrefourpass.com> enregistré le 31 mai 2010 (Annexe 11) ;

Le Requéran a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 17 août 2021 (Annexe 2.2). Le nom de domaine redirige vers une page d'attente. (Annexe 12)

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux intègre la dénomination sociale CARREFOUR, ainsi que les marques 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, ci-dessus. Le Requéran indique encore que l'usage de cette dénomination sociale est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requéran a été enregistré auprès de l'INSEE en 1963, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par conséquent, le Requéran soutient que son utilisation de la dénomination sociale CARREFOUR et des noms de domaine mentionnés en Annexes 8 à 11 est très antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire.

Le Requéran soutient en outre que ce nom de domaine contient à l'identique les marques antérieures CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéran dans leur intégralité. L'utilisation de lettres minuscules ne sont pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre les marques antérieures et le nom de domaine litigieux.

De la même manière, l'extension <.fr> du nom de domaine litigieux n'est pas 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 litigieux reproduit à l'identique les marques CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requérant, ce dernier soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les marques, le nom commercial, la dénomination sociale, le nom de société et l'enseigne du Requérant, « CARREFOUR », et est donc susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (article L45-2 2° du Code des Postes et Communications électroniques).

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 2.2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <banquecarrefourpass.fr> le 17 août 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requérant.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les termes CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR PASS.

Le Requérant a effectué des recherches quant aux droits existants du Titulaire, à partir du peu d'information renseigné par ce dernier sur les bases WHOIS. Il apparaît que le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque (annexe 13) ou dénomination sociale (annexe 14) qui créerait à son bénéfice un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

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. 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 15.

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 <banquecarrefourpass.fr> est composé des marques CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requérant. Au vu des développements qui précèdent et du caractère intensif de l'usage des marques concernées par le Requérant en France et dans le monde, de leur notoriété, ce depuis de nombreuses années, Il apparaît évident que le défendeur avait parfaitement connaissance des droits du Requérant sur les termes CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR PASS au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

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 ou ressemblant à ces termes au point de prêter à confusion à titre de

nom de domaine.

Le Requéran soutient qu'il est impossible que le Titulaire ait pu ignorer l'existence du Requéran et de ses marques antérieures au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, en particulier au regard de la notoriété du Requéran et de ses marques en France depuis plusieurs décennies.

Le Requéran soutient également à l'appui de sa demande, qu'au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire, les dénominations CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR PASS sur lesquelles le Requéran a des droits étaient largement utilisées par le Requéran. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet démontre l'usage par le requérant de ces termes. Annexes 16 à 19. Une simple recherche permet de se rendre compte que le Requéran utilise les termes CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR PASS, de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs.

En outre, la page web correspondant au nom de domaine litigieux est une page sans exploitation légitime évidente (Annexe 12). Le Titulaire n'a ainsi pas démontré s'être préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

Le Requéran affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant les marques notoires du Requéran dans le but de profiter de sa renommée en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Dès lors, le Requéran confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des marques CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéran 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 et porter ainsi atteinte aux droits du Requéran.

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

Le Requéran souligne également que le Titulaire a procédé à plusieurs enregistrements de noms de domaine les 17 et 18 août 2021, rendant non équivoque sa mauvaise foi envers le Requéran, de par la référence systématique des noms de domaine concernés à la dénomination sociale et à plusieurs des marques de ce dernier. Les noms de domaine litigieux, faisant l'objet de procédures séparées, sont :

<banquecarrefourpass.fr>
<carrefour-banquefrance.fr>
<carrefour-banques.fr>
<carrefour-passfrance.fr>

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

Le Requéran a demandé 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 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 <banquecarrefourpass.fr> reproduit intégralement et de manière quasi-identique :

- La dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne du Requéran à savoir « CARREFOUR » ;
- Les marques du Requéran et notamment :
 - La marque verbale de l'Union Européenne « CARREFOUR » n°5178371 enregistrée avec modification le 19 février 2007 et dûment renouvelée, en classes 9, 35 et 38 ;
 - La marque verbale de l'Union Européenne « CARREFOUR » n°8779498 enregistrée le 15 juillet 2010 et dûment renouvelée, en classe 35 ;
 - La marque verbale française « BANQUE CARREFOUR » n°3585968 enregistrée le 2 juillet 2008 et dûment renouvelée, en classe 36 ;
 - La marque verbale française « CARREFOUR PASS » n°99780481 enregistrée le 12 mars 1999 et dûment renouvelée, en classe 36 ;
- Le nom de domaine litigieux reproduit également de manière quasi-identique les noms de domaine antérieurs du Requéran à savoir : <banque-carrefour.fr>, <carrefour-banque.fr>, et <carrefourpass.com> enregistrés par le Requéran respectivement le 7 octobre 2009 pour les deux premiers, le 6 avril 2009 et le 31 mai 2010.

Compte tenu des droits antérieurs dont dispose le Requéran, l'Expert a donc considéré que 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 <banquecarrefourpass.fr> reproduit à l'identique les marques verbales antérieures « BANQUE CARREFOUR » et « CARREFOUR PASS ».

L'Expert a constaté que le nom de domaine litigieux était l'exacte combinaison des

deux marques antérieures précitées, ce qui engendre nécessairement un risque de confusion.

L'Expert a également constaté que Requérant est titulaire de plusieurs noms domaines antérieurs fortement similaires : <banque-carrefour.fr>, <carrefour-banque.fr>, <banque-pass.fr> et <carrefourpass.com>, renforçant ainsi le risque de confusion voire d'association avec le Requérant.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <banquecarrefourpass.fr> 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

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'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 par le Requérant et des pièces qui les étayaient, que :

- Le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque ou dénomination sociale (Annexe 13 et 14) ;
- 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 en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services, le nom de domaine litigieux renvoyant à une page permettant de tester des serveurs (Annexe 12).

Faute de réponse du Titulaire, celui-ci n'a pas rapporté de preuves contraires justifiant d'un éventuel droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

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 constate au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces que :

- Le Requéant 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 », « BANQUE CARREFOUR » et « CARREFOUR PASS » et qu'il n'était pas autorisé à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant lesdites marques antérieures ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux le 17 août 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requéant (Annexe 1) et l'enregistrement de ses Marques Antérieures.

En incorporant les Marques Antérieures et la dénomination sociale du Requéant à l'identique dans le nom de domaine litigieux, le Titulaire ne peut raisonnablement prétendre ne pas connaître l'existence du Requéant ou de ses marques « CARREFOUR », « BANQUE CARREFOUR » et « CARREFOUR PASS », compte tenu en particulier de la notoriété du Requéant et de ses marques en France et dans le monde depuis plusieurs décennies.

De surcroît, l'absence de toute justification ou explication du Titulaire quant à une éventuelle utilisation de bonne foi, malgré la possibilité qui lui était offerte, amène l'Expert à conclure à un usage de mauvaise foi.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a estimé que les pièces fournies par le Requéant permettent de conclure que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <banquecarrefourpass.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur et avec intention de le tromper.

En conséquence, l'Expert a considéré que le Requéant avait rapporté 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 <banquecarrefourpass.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 <banquecarrefourpass.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 16 décembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

