

DÉCISION DE L'AFNIC

carrefour-passfrance.fr

Demande n° EXPERT-2021-00984

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 : <carrefour-passfrance.fr>.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 août 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 18 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 1^{er} décembre 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 Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<carrefour-passfrance.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 t a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Informations sur le Requéran t ;
- **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 CARREFOUR PASS No. 99780481 ;
- **Annexe 7** Données Whois du nom de domaine <carrefourpass.com> ;
- **Annexe 8** Capture du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 9** Recherche de Marques pour le Titulaire ;
- **Annexe 10** Recherche de dénomination sociale pour le Titulaire ;
- **Annexe 11** Décision Syreli FR-2019-01839 ;
- **Annexe 12** Recherche Google pour CARREFOUR ;
- **Annexe 13** Recherche Google pour CARREFOUR PASS.

Dans sa demande, le Requéran t indique que :

« La société Carrefour (le « Requéran t ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carrefour-passfrance.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 t 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 t fait partie du CAC 40 et a réalisé un Chiffre d'Affaires de 80,7 Milliards d'euros en 2019. Le Requéran t opère plus de 12.000 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 t est sans aucun doute un acteur majeur et renommé de la grande distribution, en France et dans le monde.

En France seulement, le Requéran t compte 3.959 magasins de proximité, 1.071 « 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 t. Ce dernier a en outre une activité dans les secteurs de la banque et de l'assurance : <https://www.carrefour-banque.fr/>.

Le Requéran t soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <carrefour-passfrance.fr>, enregistré le 18 août 2021 (Annexe 2.2).

En effet, la dénomination sociale du requéran t est Carrefour (Annexe 1). Le Requéran t 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 CARREFOUR PASS n°99780481, enregistrée le 12 mars 1999, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 36 (Annexe 6) ;

Le Requéranr détient également, parmi de nombreux autres enregistrements, le nom de domaine <carrefourpass.com>, enregistré le 31 mai 2010 (Annexe 8) ;

Le Requéranr a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 18 août 2021 (Annexes 2.2). Le nom de domaine redirige vers une page mettant l'internaute en garde contre la présence de contenu trompeur (Annexe 8)

Le Requéranr soutient que le nom de domaine litigieux intègre la dénomination sociale CARREFOUR, ainsi que les marques du Requéranr.

Par conséquent, le Requéranr 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 Requéranr

Le Requéranr soutient qu'il a démontré l'existence de droits en vigueur sur sa dénomination sociale, ci-dessus. Le Requéranr indique encore que l'usage de cette dénomination sociale est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requéranr a été enregistré auprès de l'INSEE en 1963, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par conséquent, le Requéranr soutient que son utilisation de la dénomination sociale CARREFOUR, des marques et des noms de domaine mentionnés en Annexes 4 à 8 sont très antérieures à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire.

Le Requéranr soutient, en outre, que ce nom de domaine contient à l'identique les marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéranr. L'utilisation de lettres minuscules et l'utilisation d'un tiret de sont pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre les marques antérieures et le nom de domaine litigieux. En outre, l'ajout du terme « France » n'est pas non plus de nature à donner une distinctivité propre au nom de domaine litigieux. Au contraire, le risque de confusion s'en voit renforcé, le Requéranr ayant une partie significative de son activité en France.

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.

Dans la mesure où le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéranr, 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 Requéranr, « 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 <carrefour-passfrance.fr> le 18 août 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requéant (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéant.

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

Le Requéant 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 9) ou dénomination sociale (annexe 10) 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. 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 11.

Dès lors, le Requéant 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 <carrefour-passfrance.fr> est composé des marques CARREFOUR, et CARREFOUR PASS du Requéant. Au vu des développements qui précèdent et du caractère intensif de l'usage des marques concernées par le Requéant en France et dans le monde, ce depuis de nombreuses années, Il apparaît fort probable que le défendeur savait que le Requéant disposait de droits sur les termes CARREFOUR et CARREFOUR PASS au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

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 Requéant 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.

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

Le Requéant 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 et CARREFOUR PASS sur lesquelles le Requéant a des droits étaient largement utilisées par le Requéant. Une simple recherche sur les moteurs de

recherche Internet démontre l'usage par le requérant de ces termes. Annexes 12 et 13. Une simple recherche permet de se rendre compte que le Requérant utilise les termes CARREFOUR, CARREFOUR BANQUE 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 d'avertissement vis-à-vis d'un contenu potentiellement trompeur (Annexe 8). 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. Au contraire, il apparaît que le Titulaire utilise ou a utilisé le nom de domaine litigieux en lien avec des activités frauduleuses.

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

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

En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <carrefour-passfrance.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.

Le Requérant souligne également que le Titulaire a procédé à plusieurs enregistrements de noms de domaine du 17 au 18 août 2021, rendant non équivoque sa mauvaise foi envers le Requérant, 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 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 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 <carrefour-passfrance.fr> reproduit intégralement et de manière identique:

- La dénomination sociale du Requéran, à savoir « CARREFOUR » ;
- La marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 5178371, enregistrée le 30 août 2007 par le Requéran, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes internationales 09, 35 et 38;
- La marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée le 13 juillet 2010 par le Requéran et désignant des services en classe internationale 35 ; et
- La marque française CARREFOUR PASS n°99780481, enregistrée le 12 mars 1999 par le Requéran, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 36 (ci-après ensemble « Marques Antérieures » ou « Marques CARREFOUR »).

Le nom de domaine litigieux reproduit également de manière quasi-identique le nom de domaine antérieur du Requéran, <carrefourpass.com>, enregistré le 31 mai 2010, la seule différence résidant dans l'ajout du signe « - » et du terme « France ».

Compte tenu des droits antérieurs dont dispose le Requéran, l'Expert a donc considéré que le Requéran avait 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 constate que le nom de domaine <carrefour-passfrance.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéran car :

- D'une part, il reproduit à l'identique les marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS ;
- D'autre part, l'ajout d'un tiret court, « - », et des mots « pass » et/ou « France » qui sont descriptifs quant à l'activité et le lieu de domicile du Requéran ne suffit pas à écarter un risque de confusion dans la mesure où la marque CARREFOUR demeure l'élément distinctif dominant du nom de domaine litigieux.

En effet, la combinaison du signe CARREFOUR des marques antérieures avec les termes descriptifs « pass » et/ou « france » ne pourra que renforcer le risque de confusion, voire un risque d'association avec le Requéran, d'autant plus que le Requéran est titulaire d'un nom de domaine antérieur similaire <carrefourpass.com>, l'extension « .fr » du nom de domaine litigieux étant inopérant pour l'appréciation du risque de confusion.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine 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 posé la question de savoir si le Requéran 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 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 constate au vu des arguments soulevés par le Requéant et des pièces que :

- Le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque (Annexe 9) ou dénomination sociale (Annexe 10) proches ;
- 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 d'avertissement d'un contenu potentiellement trompeur (Annexe 8).

En l'absence de toute réponse du Titulaire, il n'a pas été 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 Requéant 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 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 18 août 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requéant (Annexe 1) et l'enregistrement de ses Marques Antérieures.

L'Expert considère également que le Titulaire ne peut raisonnablement prétendre ne pas connaître l'existence du Requéant ou de ses marques 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 considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <carrefour-passfrance.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur et avec l'intention de le tromper.

L'Expert a donc conclu que le Requérant 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 <carrefour-passfrance.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 <carrefour-passfrance.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 décembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

