

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

<carrefour-banquel.fr>

Demande n° EXPERT-2021-00992



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranr : La société Carrefour, représentée par IP TWINS.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame M.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 octobre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 26 octobre 2022

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranr auprès de l'Afnic a été reçue le 28 décembre 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 Requéranr.
- 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 31 décembre 2021.

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

Le 26 janvier 2022, 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 Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carrefour-banque.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Informations sur le Requéant ;
- **Annexe 2** Données Whois du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 3** Recherche de Marques CARREFOUR ;
- **Annexe 4** Marque de l'Union Européenne CAREFOUR No. 5178371 ;
- **Annexe 5** Marque de l'Union Européenne CAREFOUR No. 8779498 ;
- **Annexe 6** Marque française BANQUE CARREFOUR No. 3585968 ;
- **Annexe 7** Marque française CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE No. 3585950 ;
- **Annexe 8** Données Whois du nom de domaine <banque-carrefour.fr > ;
- **Annexe 9** Données Whois du nom de domaine <carrefour-banque.fr> ;
- **Annexe 10** Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 11.1.** Recherche de Marques pour le Titulaire ;
- **Annexe 11.2.** Recherche de Marques pour le Titulaire ;
- **Annexe 12** Recherche de dénomination sociale pour le Titulaire ;
- **Annexe 13** Décision Syreli FR-2019-01839 ;
- **Annexe 14** Recherche Google pour CARREFOUR ;
- **Annexe 15** Recherche Google pour CARREFOUR BANQUE ;
- **Annexe 16** Recherche Google pour CARREFOUR BANQUE ;
- **Annexe 17** Recherche Google pour BANQUE CARREFOUR ;
- **Annexe 18** : Recherche Google pour CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Intérêt à agir

Le Requéant 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 Requéant fait partie du CAC 40 et a réalisé un Chiffre d'Affaires de 80,7 Milliards d'euros en 2019. Le Requéant 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 ecommerce, le Requéant est sans aucun doute un acteur majeur et renommé de la grande distribution, en France et dans le monde.

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

Le site internet accessible à [...] <carrefour.com> peut être consulté pour plus de détails sur le Requéant. Ce dernier a en outre une activité dans les secteurs de la banque et de l'assurance le nom de domaine : <carrefour-banque.fr>

Le Requéant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux

<carrefour-banquel.fr> enregistré le 26 octobre 2021 (Annexe 2).

En effet, la dénomination sociale du requérant est Carrefour (Annexe 1). Le Requérant 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 BANQUE & ASSURANCE n°3585950, enregistrée le 2 juillet 2008, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 36 (Annexe 7) ;

Le Requérant 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) ;

Le Requérant a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 26 octobre 2021 (Annexe 2). Le nom de domaine redirige vers une page d'attente (Annexe 10)

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux intègre la dénomination sociale CARREFOUR, ainsi que les marques CARREFOUR du Requérant, et imite les marques BANQUE CARREFOUR & ASSURANCE et BANQUE CARREFOUR de ce dernier.

Par conséquent, le Requérant 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 Requérant

Le Requérant soutient qu'il a démontré l'existence de droits en vigueur sur sa dénomination sociale, ci-dessus. Le Requérant indique encore que l'usage de cette dénomination sociale est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant a été enregistré auprès de l'INSEE en 1963, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par conséquent, le Requérant soutient que son utilisation de la dénomination sociale CARREFOUR et des noms de domaine mentionnés en Annexes 8 et 9 est très antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire.

Le Requérant soutient en outre que ce nom de domaine contient à l'identique les marques antérieures CARREFOUR du Requérant et imite les marques BANQUE CARREFOUR ainsi que CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE de ce dernier. En effet, le nom de domaine litigieux inclut les marques antérieures CARREFOUR du Requérant dans leur intégralité. 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 d'une lettre « l » supplémentaire au mot « banque » dans le nom de domaine litigieux n'est pas de

nature à lui conférer une distinctivité propre ; il ne s'agit que d'une « typo » pouvant résulter, entre autres, d'une faute de frappe.

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 en son sein, et imite les marques BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE du requérant, ce dernier soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique ou imite les marques, le nom commercial, la dénomination sociale, le nom de société et l'enseigne du Requérant 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), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <carrefour-banquel.fr> le 26 octobre 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE 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 BANQUE & ASSURANCE.

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 (annexes 11) ou n'est dirigeant (étant une personne physique) d'aucune société dont la dénomination sociale (annexe 12) créerait au bénéfice du Titulaire 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 sérieux de 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 13.

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 <carrefour-banquel.fr> contient les marques CARREFOUR du Requérant et imite les marques BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE de ce dernier. 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, ce depuis de nombreuses années, Il apparaît fort probable que le défendeur savait que le Requérant disposait de droits sur les termes CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE 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 Requéranant 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 Requéranant soutient qu'il est impossible que le Titulaire ait pu ignorer l'existence du Requéranant et de ses marques antérieures au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, en particulier au regard de la notoriété du Requéranant et de ses marques en France depuis plusieurs décennies.

Le Requéranant 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 BANQUE & ASSURANCE sur lesquelles le Requéranant a des droits étaient largement utilisées par le Requéranant. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet démontre l'usage par le requéranant de ces termes. Annexes 14 à 18. Une simple recherche permet de se rendre compte que le Requéranant utilise les termes CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE, de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs.

Le nom de domaine litigieux redirige en outre vers une page d'attente sans exploitation légitime évidente (Annexe 10). Le Titulaire n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

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

Dès lors, le Requéranant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des marques CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE du Requéranant 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 Requéranant.

En conséquence, le Requéranant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <carrefour-banque.fr> principalement dans le but d'usurper l'identité du Requéranant et de profiter de sa renommée en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper. Cette intention est rendue d'autant plus manifeste lorsque l'on compare le nom de domaine litigieux avec le nom de domaine <carrefour-banque.fr> utilisé pour le site web des services banque et assurance du Requéranant.

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

Le Requéranant 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 constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux <carrefour-banquel.fr> reproduisait à l'identique :

- La dénomination sociale et le nom commercial du Requéran à savoir « CARREFOUR ».
- Les marques du Requéran et notamment :
 - La marque verbale de l'Union Européenne « CARREFOUR » n°5178371 enregistrée le 30 août 2007 et dûment renouvelée, en classes 9, 35 et 38 ;
 - La marque verbale de l'Union Européenne « CARREFOUR » n°8779498 enregistrée le 13 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.
- Les noms de domaines antérieurs du Requéran et notamment :
 - Le nom de domaine <carrefour-banque.fr> enregistré le 7 octobre 2009, la seule différence résidant dans l'ajout de la lettre « l » en fin de signe.
 - Le nom de domaine <banque-carrefour.fr> enregistré le 7 octobre 2009, les seules différences résidant dans l'ajout de la lettre « l » en fin de signe et l'inversion des termes composant le nom de domaine.

Compte tenu des droits antérieurs à la réservation du nom de domaine litigieux 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 alinéa 2 du CPCE.

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 »

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

L'Expert constate que le nom de domaine <carrefour-banquel.fr> reproduit à l'identique les marques verbales antérieures du Requéran « CARREFOUR » et « BANQUE CARREFOUR » avec l'ajout de la lettre « l » au terme « banque ». Le nom de domaine litigieux étant donc similaire aux marques antérieures du Requéran.

L'ajout de cette lettre « l » à la fin du mot « BANQUE » n'a aucune incidence sur l'appréciation du risque de confusion, cet ajout est une des caractéristiques de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe et peut passer facilement inaperçue à ses yeux, son attention étant nécessairement attirée par le terme « carrefour-banque » qui doit être considéré comme l'élément dominant et distinctif du nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le remplacement d'un espace au sein d'une marque par un tiret court « - » au sein d'un nom de domaine est une pratique courante à laquelle l'internaute ne prêterait aucune attention particulière.

Enfin, l'inversion des éléments « BANQUE » et « CARREFOUR » dans le nom de domaine litigieux par rapport à la marque du Requéant « BANQUE CARREFOUR » n'est pas une différence de nature à réduire le risque de confusion considérant les fortes similitudes entre les signes.

L'Expert a également constaté que le Requéant est titulaire de deux noms de domaines antérieurs quasi-identiques : <carrefour-banque.fr> et <banque-carrefour.fr>, renforçant ainsi le risque de confusion voire d'association avec les noms de domaine du Requéant.

En conséquence, la combinaison du terme « CARREFOUR » avec le terme « BANQUE », faisant référence aux marques du Requéant « BANQUE CARREFOUR » et « CARREFOUR BANQUE ET ASSURANCE » et « CARREFOUR » ne peut que renforcer le risque de confusion, voire le risque d'association, avec les Marques Antérieures du Requéant et son activité ce, malgré les quelques différences, à peine perceptibles par l'internaute.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine 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 posé la question de savoir si le Requéant 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 (...), 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. »*

Or, l'Expert constate au vu des arguments soulevés par le Requéant et des pièces qui les étayent, que :

- Le Titulaire ne détient aucune marque ou dénomination sociale en lien avec le nom de domaine litigieux (Annexes 11 et 12) ;
- 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 Requérant affirme que le Titulaire ne lui est pas affilié, qu'il n'a pas été autorisé à enregistrer ou à exploiter les Marques Antérieures « CARREFOUR » et « BANQUE CARREFOUR » et qu'il n'était pas autorisé à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant lesdites Marques Antérieures.

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 Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux <carrefour-banquel.fr> le 26 octobre 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant (Annexe 1) et l'enregistrement de ses Marques Antérieures ;
- La première page des résultats obtenus après une recherche effectuée dans le moteur de recherche Google sur les termes « carrefour », « banque carrefour » ou « carrefour banque » font tous référence au Requérant ;
- La notoriété des marques et de la dénomination sociale du Requérant est démontrée par les pièces fournies par le Requérant ;
- Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les Marques Antérieures « CARREFOUR » et « BANQUE CARREFOUR » et la dénomination sociale du Requérant ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <carrefour-banquel.fr> est une page indiquant "something new is coming".

L'Expert estime que les pièces fournies par le Requérant permettent de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et a enregistré le nom de domaine litigieux <carrefour-banquel.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

En conséquence, l'Expert considère que le Requérant a 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 <carrefour-banquel.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-banquel.fr> au profit du Requérant, la société CARREFOUR.

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 11 février 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

