

# PARL EXPERT

---

## DÉCISION DE L'AFNIC

<carrefour-pass-clients.fr>

Demande n° EXPERT-2021-00994

## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Carrefour

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur V.

### ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 août 2021 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 août 2022

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 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 Requérant.
- o Le nom de domaine est enregistré.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1<sup>er</sup> 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 6 janvier 2022.

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

Le 31 janvier 2022, le Centre a nommé Emmanuelle Haas (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-pass-clients.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 Requérant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir de représentation ;
- Annexe 1 Informations sur le Requérant ;
- Annexe 2 Données Whois du nom de domaine litigieux ;
- Annexe 3 Portefeuille de Marques CARREFOUR ;
- Annexe 4 Marque de l'Union Européenne CARREFOUR No. 5178371 ;
- Annexe 5 Marque de l'Union Européenne CARREFOUR No. 8779498 ;
- Annexe 6 Marque française CARREFOUR No. 3642216 ;
- Annexe 7 Marque française BANQUE CARREFOUR No. 3585968 ;
- Annexe 8 Données Whois du nom de domaine <carrefour.fr> ;
- Annexe 9 Capture de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine litigieux ;
- Annexe 10 Recherche de Marques détenues par le Titulaire ;
- Annexe 11 Recherche de dénomination sociale de société ayant pour dirigeant le Titulaire ;
- Annexe 12 Décision Syreli No. FR-2019-01839 ;
- Annexe 13 Recherche Google sur le terme « CARREFOUR ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« La société Carrefour (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carrefour-pass-clients.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 Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <carrefour-pass-clients.fr> enregistré le 31 août 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 disputé :

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 n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 35 (Annexe 6) ;

Marque française CARREFOUR PASS n°719166, enregistrée le 18 août 1999, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 36 (Annexe 7).

Le Requérant détient également le nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 (Annexe 8).

Le Requérant a constaté que le nom de domaine <carrefour-pass-clients.fr> a été enregistré le 31 août 2021 (Annexe 2). Ce nom de domaine pointe vers une page d'attente de serveur web. (Annexe 9)

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux intègre la dénomination sociale CARREFOUR, ainsi que les marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS 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 du nom de domaine <carrefour.fr> est très antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire. Le Requéran soutient en outre que ce nom de domaine reproduit à l'identique les marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéran. En effet, le nom de domaine contesté inclut les marques antérieures du Requéran dans leur intégralité.

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.

Dans la mesure où le nom de domaine contesté reproduit à l'identique les marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéran, celui-ci soutient que le nom de domaine contesté est strictement similaire au point de porter à confusion avec ses marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS. De la même manière, le nom de domaine reproduit à l'identique le nom commercial, la dénomination sociale, le nom de société et l'enseigne du Plaignant, « CARREFOUR ».

Le nom de domaine litigieux contient également le terme générique « clients ». Le Requéran soutient que la reproduction des marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS, associée au terme générique « clients » est de nature à accroître le risque de confusion dans l'esprit des internautes d'attention moyenne.

### 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 contesté le 31 août 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requéran (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéran.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéran, 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 Requéran a effectué des recherches quant aux droits existants du Titulaire. Il apparaît que ce dernier n'est titulaire d'aucune marque (annexe 10) ou dénomination sociale (annexe 11) qui créeraient à son bénéfice 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 12.

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-pass-clients.fr> est composé de la dénomination sociale et des marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéant. Il apparaît plus que probable qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine, il savait que le Requéant 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 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.

Il est impossible que le Titulaire ait pu ignorer l'existence du Requéant 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 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.

Le Requéant soutient également à l'appui de sa demande, qu'au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire, la dénomination CARREFOUR sur laquelle le Requéant a des droits était largement utilisée par le Requéant. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet prouvent une utilisation par le Requéant de cette dénomination. Annexes 13. Une simple recherche permet de se rendre compte que le Requéant utilise les termes CARREFOUR, de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs.

Le Requéant affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant les marques notoires du Requéant dans le but de profiter de la notoriété du Requéant en créant une confusion dans l'esprit des clients du Requéant.

Dès lors, le Requéant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéant 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 outre, le Titulaire a également enregistré d'autres noms de domaine, en particulier les noms <carrefour-client-pass.fr> et <carrefour-banque-client.fr>, qui font l'objet de procédures distinctes, et qui démontrent encore davantage la mauvaise foi du Titulaire.

En conséquence, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine

*<carrefour-pass-clients.fr> principalement dans le but de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.*

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

Le Requéranr 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 Requéranr**

Au regard des pièces qui ont été communiquées par le Requéranr, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux <carrefour-pass-clients.fr> est composé :

- De la dénomination sociale du Requéranr, la société Carrefour, immatriculée le 12 septembre 2006, sous le numéro 652 014 051 au Registre du Commerce et des sociétés d'Évry ;
- Des marques suivantes du Requéranr :
  - La marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 005178371, déposée le 20 juin 2006 et enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée et protégée en classes 9, 35 et 38 ;
  - La marque de l'Union européenne CARREFOUR n°008779498, déposée le 23 décembre 2009 et enregistrée le 13 juillet 2010, dûment renouvelée et protégée en classe 35 ;
  - La marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe 36 ;
- Du nom de domaine <carrefour.fr> enregistré par le Requéranr le 23 juin 2005.

Dans la plainte, le Requéranr invoque au titre de son intérêt à agir la marque française CARREFOUR PASS n°719166, enregistrée le 18 août 1999. Aucune annexe ne permet de prouver ce droit de marque. Pour cette raison, l'Expert ne peut pas prendre en compte la marque CARREFOUR PASS dans son analyse.

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

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

*« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine*

supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° (...)

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 Requérant**

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <carrefour-pass-clients.fr> est similaire aux marques de l'Union européenne CARREFOUR n° 5178391 et n° 8779498 et à la marque française CARREFOUR n° 3642216, toutes détenues par le Requérant :

- La marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 005178371, déposée le 20 juin 2006 et enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée et protégée en classes 9, 35 et 38 ;
- La marque de l'Union européenne CARREFOUR n°008779498, déposée le 23 décembre 2009 et enregistrée le 13 juillet 2010, dûment renouvelée et protégée en classe 35 ;
- La marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe 36.

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <carrefour-pass-clients.fr> est également similaire au nom de domaine <carrefour.fr> enregistré par le Requérant.

Le nom de domaine litigieux <carrefour-pass-clients.fr> est composé du signe CARREFOUR dans son intégralité.

L'ajout des termes « pass » et « clients » dans le nom de domaine litigieux n'est pas de nature à lui conférer une quelconque distinctivité.

Le terme « pass » désigne une carte, un abonnement réservé aux « clients » du Requérant.

En réalité, l'ajout de ces termes a pour conséquence d'accroître le risque de confusion dans l'esprit d'un internaute et d'un consommateur moyen.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, au sens de l'article L. 45-2, 2° du CPCE.

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**

L'Expert constate, au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces qui les étayent, que :

- Le Requérant, la société Carrefour, est titulaire de deux marques de l'Union européenne CARREFOUR et d'une marque française CARREFOUR ;
- Les marques du Requérant sont clairement antérieures au nom de domaine litigieux et bénéficient en France d'une grande reconnaissance auprès du

public, qui font de la marque CARREFOUR une marque de renommée, de sorte que le titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requéran, de ses activités et de sa marque ;

- Le Requéran est également titulaire du nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 ;
- Le nom de domaine litigieux <carrefour-pass-clients.fr> reprend en totalité les marques de renommée CARREFOUR, avec l'ajout des termes « pass » et « clients ». L'ajout de ces termes n'est pas de nature à lui conférer une quelconque distinctivité et à éviter tout risque de confusion ;
- Le Titulaire n'est ni affilié, ni autorisé par le Requéran à utiliser le signe CARREFOUR ;
- Le Titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux <carrefour-pass-clients.fr> ;
- Les résultats de recherche sur les bases de données de marques de l'OMPI et INFOGREFFE ne permettent de relever ni marque, ni activité au nom du Titulaire en lien avec le nom de domaine litigieux <carrefour-pass-clients.fr> ;
- La recherche internet sur Google sur le terme « carrefour » communiquée par le Requéran ne présente en premiers résultats que des sites du Requéran ;
- Le nom de domaine litigieux <carrefour-pass-clients.fr> pointe vers une page d'erreur. Par conséquent, le Titulaire ne peut pas prétendre l'utiliser dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services ;
- Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL Expert, ni n'a tenté de contacter le Requéran durant la procédure.

L'Expert a également considéré que le Titulaire, résidant en France, ne pouvait ignorer l'existence du Requéran et de ses droits et que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine litigieux <carrefour-pass-clients.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéran, la société Carrefour, en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a donc conclu que le Requéran 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 litigieux <carrefour-pass-clients.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-pass-clients.fr> au profit du Requéran, 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 18 février 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

