

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

carrefour-hypermarchés.fr

Demande n° EXPERT-2022-01004

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

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

Le Titulaire du nom de domaine : "carrefour hypermarchés"

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : carrefour-hypermarchés.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 août 2021 postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 août 2022

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 mars 2022 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 :

- 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 25 mars 2022.

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

Le 21 avril 2022, le Centre a nommé William LOBELSON (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-hypermarchés.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 Données Whois du nom de domaine <carrefour.fr> ;
- Annexe 8 Capture de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine litigieux ;
- Annexe 9 Recherche de dénomination sociale pour le Titulaire ;
- Annexe 10 Décision PARL EXPERT-2021-00977 ;
- Annexe 11 Décision Syreli No. FR-2019-01839.

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-hypermarchés.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-hypermarchés.fr> enregistré le 19 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) ;

Le Requérant détient également le nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 (Annexe 7).

Le Requérant a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 19 août 2021 (Annexe 2). Ce nom de domaine pointe vers une page d'erreur. (Annexe 8)

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

Par conséquent, le Requéant 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 Requéant

Le Requéant soutient qu'il a démontré l'existence de droits en vigueur sur sa dénomination sociale, ci-dessus. Le Requéant indique encore que l'usage de cette dénomination sociale est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requéant a été enregistré auprès de l'INSEE en 1963, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par conséquent, le Requéant 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 Requéant soutient en outre que ce nom de domaine reproduit à l'identique les marques antérieures CARREFOUR du Requéant. En effet, le nom de domaine contesté inclut les marques antérieures du Requéant 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 du Requéant, celui-ci soutient que le nom de domaine contesté est similaire au point de porter à confusion avec ses marques CARREFOUR. 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 « hypermarchés ». Le Requéant soutient que la reproduction des marques CARREFOUR, associée au terme générique « hypermarchés » 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 19 août 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requéant (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR du Requéant.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéant, qui ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ces termes, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant ces termes.

Le Requéant soutient en outre que le fait que le Titulaire inscrit soit dénommé Carrefour Hypermarchés (faute incluse, sic), ne saurait conférer au Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement et à la détention de ce nom de domaine. En effet, le Requéant Carrefour jouit d'une telle renommée qu'il est inconcevable qu'un tiers puisse s'approprier la dénomination sociale Carrefour légitimement, qui plus est concernant des services similaires. Le Titulaire a nécessairement choisi d'inscrire cette dénomination sociale au whois du nom de domaine concerné dans le seul but de créer un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute.

Il est clair que le Titulaire a choisi la dénomination sociale Carrefour Hypermarchés dans le seul but de bénéficier de la renommée du Requérant et de tromper les consommateurs. Une telle utilisation de la dénomination sociale du Requérant au sein du WHOIS du nom de domaine contesté ne saurait conférer au Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine contesté : en effet, cela reviendrait à justifier l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant au sein du nom de domaine contesté, par une autre atteinte aux droits du Requérant.

En outre, le Requérant a mené des recherches et aucune société Carrefour Hypermarchés n'existe à l'adresse mentionnée au WHOIS du nom de domaine litigieux. Annexe 9. Le Requérant dirige l'attention de l'Expert sur la décision EXPERT-2021-00977 à l'encontre du nom de domaine crfp8.fr, dont le titulaire inscrit au WHOIS était CRPF8. Annexe 10.

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 11.

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-hypermarchés.fr> est composé de la dénomination sociale et des marques antérieures CARREFOUR du Requérant. 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 nom de domaine litigieux affiche en outre une page d'erreur, sans exploitation légitime. 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 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 CARREFOUR 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. Annexes 12. Une simple recherche permet de se rendre compte que le Requérant utilise les termes CARREFOUR, de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs.

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

notoriété du Requérant en créant une confusion dans l'esprit des clients du Requérant.

Dès lors, le Requérant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des marques CARREFOUR 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.

En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but de créer 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 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 Requérant

Au vu des pièces fournies l'Expert constate :

- que le Requérant démontre que sa raison sociale est le nom CARREFOUR, et qu'il est titulaire de plusieurs marques composées du nom « carrefour », enregistrées en France et sur le territoire de l'Union européenne telles que :

La marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 5178371, enregistrée le 30 août 2007 ;

La marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée le 13 juillet 2010 ;

La marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009 ;

- que le Requérant démontre également être titulaire du nom de domaine suivant : <carrefour.fr>.
- que le nom de domaine litigieux, enregistré postérieurement aux prises de droits du Requérant énoncées ci-avant est <carrefour-hypermarchés.fr >, et est donc formé notamment du nom « carrefour » dans lequel le Requérant détient des droits.

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

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

Le Requéranant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE, à savoir :

« (...) 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 Requéranant

L'Expert constate que le nom de domaine <carrefour-hypermarchés.fr> est composé de la marque antérieure CARREFOUR à laquelle est ajouté le nom commun « hypermarchés », dont la présence ne dissimule ni n'atténue la reprise des marques du Requéranant. Le terme « hypermarchés », dépourvu de caractère distinctif en soi, ne forme pas avec la marque antérieure reproduite un tout indivisible au sein desquelles cette dernière perdrait son individualité ou son caractère isolément perceptible. Il apparaît au contraire comme une référence à l'activité du Requéranant, et laisse ainsi penser aux Internautes que le nom de domaine litigieux est enregistré par, ou avec l'assentiment du Requéranant, et est destiné à la clientèle de ses hypermarchés, que la marque CARREFOUR cible habituellement.

Il existe dès lors un risque de confusion et d'association dans l'esprit du public entre la marque CARREFOUR du Requéranant d'une part et le nom de domaine litigieux <carrefour-hypermarchés.fr> d'autre part.

L'Expert considère donc que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéranant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

L'Expert constate qu'il ne peut se prononcer sur la question de l'intérêt légitime qu'à la lumière des éléments apportés par le Requéranant, que le Titulaire s'est abstenu de contester.

Le Requéranant fait ainsi valoir que :

- Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéranant, qui ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation des noms CARREFOUR et/ou CARREFOUR HYPERMARCHES, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant ces termes.
- Le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque ou dénomination sociale qui justifieraient un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Le fait que le Titulaire se soit déclaré au Whois lors de l'enregistrement du nom de domaine sous le nom « carrefour hypemarchés » non seulement ne lui confère aucun intérêt légitime, mais souligne au contraire que le Titulaire avait à l'esprit la marque et le

nom du Requérant, qu'il a délibérément associés au terme descriptif de l'activité pour laquelle ce dernier jouit d'une notoriété difficilement contestable.

- Le Requérant justifie avoir mené des recherches et révèle qu'aucune société « carrefour hypermarchés » n'existe à l'adresse mentionnée au Whois du nom de domaine litigieux.
- Le Titulaire n'a 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.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <carrefour-hypermarchés.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

- **Sur la mauvaise foi du Titulaire**

L'Expert constate que :

- le nom de domaine <carrefour-hypermarchés.fr> est composé de la marque antérieure CARREFOUR, à laquelle est simplement ajouté le terme « hypermarchés », suscitant un risque de confusion, ou à tout le moins de rapprochement avec la marque du Requérant.
- la notoriété de la marque CARREFOUR du Requérant a été démontrée par les pièces produites par ce dernier ; le Titulaire du nom de domaine, domicilié en France, ne pouvait ignorer l'existence du Requérant, de ses activités et de sa marque.
- le nom de domaine renvoyant vers une page d'erreur n'est pas utilisé dans le cadre d'une offre de biens ou de services.

L'Expert conclut que les pièces produites par le Requérant permettent de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et a enregistré le nom de domaine <carrefour-hypermarchés.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant et de ses marques en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert conclut 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-hypermarchés.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-hypermarchés.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, 9 mai 2022.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

