

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

carrefour-banque-anniversaire.fr

Demande n° EXPERT-2022-01020



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 J.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : carrefour-banque-anniversaire.fr

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

Date d'expiration du nom de domaine : 17 novembre 2022

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 1^{er} août 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 9 août 2022.

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

Le 2 septembre 2022, le Centre a nommé Vanessa Bouchara (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-banque-anniversaire.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 :

- **Annexe 1** Informations sur le Requérant ;
- **Annexe 2** Données Whois du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 3** Portefeuille de marques CARREFOUR du Requérant ;
- **Annexe 4** Marque Européenne CARREFOUR N°005178371 ;
- **Annexe 5** Marque Européenne CARREFOUR N°008779498 ;
- **Annexe 6** Marque Française CARREFOUR N°3642216 ;
- **Annexe 7** Marque Française BANQUE CARREFOUR N° 3585968 ;
- **Annexe 8** Données Whois du nom de domaine du Requérant <carrefour.fr> ;
- **Annexe 9** Captures d'écran du nom de domaine ;
- **Annexe 10** Recherche Google ;
- **Annexe 11** Données Whois du nom de domaine du Requérant <carrefour-banque.fr> ;
- Pouvoir de représentation.

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-banque-anniversaire.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-banque-anniversaire.fr> enregistré le 11 novembre 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 BANQUE CARREFOUR n°358568, enregistrée le 02 juillet 2008, dument renouvelée et désignant des produits 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-banque-anniversaire.fr> a été enregistré le 11 novembre 2021 (Annexe 2). Ce nom de domaine dirige vers une page d'erreur (Annexe 9).

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

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 et du nom de domaine <carrefour.fr> est très antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire. Le Requéranr soutient en outre que ce nom de domaine reproduit à l'identique les marques antérieures CARREFOUR et BANQUE CARREFOUR du Requéranr. En effet, le nom de domaine contesté inclut les marques antérieures du Requéranr 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 BANQUE CARREFOUR du Requéranr, celui-ci soutient que le nom de domaine contesté est strictement similaire au point de porter à confusion avec ses marques CARREFOUR et BANQUE 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 « anniversaire ». Le Requéranr soutient que la reproduction des marques CARREFOUR et BANQUE CARREFOUR, associée au terme générique « anniversaire » 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 11 novembre 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requéranr (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR et BANQUE CARREFOUR du Requéranr.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéranr, 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.

En outre, à la connaissance du Requéranr, 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. Au contraire, le nom de domaine litigieux dirige vers une page dont l'accès est bloqué par le logiciel de sécurité du Représentant du Requéranr.

Dès lors, le Requéranr 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-banque-anniversaire.fr> est composé de la dénomination sociale et des marques antérieures CARREFOUR et BANQUE CARREFOUR 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. 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. Annexe 10. Une simple recherche permet de se rendre compte que le Requéant utilise les termes CARREFOUR et BANQUE 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 BANQUE CARREFOUR 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 conséquence, le Requéant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <carrefour-banque-anniversaire.fr> principalement dans le but de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

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

Le Requéant 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

L'article L. 45-6 alinéa 1 du CPCE dispose que « *Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2.* »

Il est de jurisprudence PARL EXPERT constante que le Requérant dispose d'un intérêt à agir notamment si :

- Il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux
- Il détient un nom de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux
- Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (œuvre, brevet, dessin et modèle etc.), une A.O.C. / A.O.P. similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux
- Il démontre avoir été titulaire du nom de domaine objet du litige (facture d'enregistrement à son nom, ancien extrait de la base Whois etc.)

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

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <carrefour-banque-anniversaire.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale CARREFOUR du Requérant, société immatriculée le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS de Nanterre et transférée au RCS d'Evry ;
- Au nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque de l'Union européenne CARREFOUR n°005178371, enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes 09, 35 et 38 ;
 - La marque de l'Union européenne CARREFOUR n°008779498, enregistrée le 13 juillet 2010, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classe 35 ;
 - La marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe 35 ;
 - La marque française BANQUE CARREFOUR n°3585968, enregistrée le 02 juillet 2008, dûment renouvelée et désignant des produits en classe 36.

En outre, l'adjonction du terme « anniversaire » ne conduit pas à l'absence de risque de confusion inhérent à la reproduction de la marque dont est titulaire le Requérant, et par conséquent l'intérêt à agir de ce dernier.

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

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

Le Requéant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE qui dispose notamment qu'un nom de domaine peut être supprimé lorsqu'il est « 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 Requéant

Le nom de domaine <carrefour-banque-anniversaire.fr> incorpore dans son intégralité les marques antérieures CARREFOUR et BANQUE CARREFOUR du Requéant, ainsi que sa dénomination sociale antérieure CARREFOUR.

La simple inversion des termes « banque » et « carrefour » de la marque BANQUE CARREFOUR, auxquels est adjoint le terme « anniversaire », ne permet pas d'écarter le risque de confusion dans l'esprit des internautes d'attention moyenne, comme l'a déjà relevé une précédente décision PARL EXPERT dans un cas analogue (décision EXPERT-2022-01008 <carrefour-banque-support.fr>).

L'ajout de traits d'union, entre « carrefour », « banque » et « anniversaire », ainsi que de l'extension territoriale « .fr » n'affectent par ailleurs en rien l'appréciation de l'Expert afférente à l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

L'Expert constate ainsi que le nom de domaine <carrefour-banque-anniversaire.fr> est similaire aux marques antérieures précitées du Requéant.

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

L'article R20-44-46 du CPCE dispose que « 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. »

Il précise par ailleurs que « 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 de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- D'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine

principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;

- *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 que :

- Le Requéran est la société CARREFOUR immatriculée le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS de Nanterre et transférée au RCS d'Evry ;
- Le Requéran déclare n'avoir aucun lien d'aucune sorte avec le Titulaire, qui ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation des marques précitées du Requéran ainsi que de sa dénomination sociale, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant celles-ci ;
- Le Requéran est titulaire des marques CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE, antérieures à l'enregistrement du nom de domaine <carrefour-banque-anniversaire.fr> ;
- Les résultats de la recherche effectuée sur le moteur de recherche Google sur le terme « carrefour » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requéran ;
- Le nom de domaine <carrefour-banque-anniversaire.fr> reproduit intégralement la marque CARREFOUR BANQUE, par l'inversion des termes la composant, suivie du terme « anniversaire » ;
- Le 1er août 2022, le nom de domaine litigieux renvoie vers une page indiquant « Impossible de se connecter au serveur à l'adresse www.carrefour-banque-anniversaire.fr ».
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <carrefour-banque-anniversaire.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <carrefour-banque-anniversaire.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-banque-anniversaire.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 20 septembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

