

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

carrefourpasscarte.fr

Demande n° EXPERT-2022-01022



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : la société Carrefour, représentée par IP Twins

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <carrefourpasscarte.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 novembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 novembre 2022

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant 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 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 Requéranant.
- 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 7 septembre 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 Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carrefourpasscarte.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** Données Whois du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 3** Portefeuille de marques CARREFOUR du Requéran t ;
- **Annexe 4** Marque de l'Union européenne CARREFOUR N°005178371 ;
- **Annexe 5** Marque de l'Union européenne CARREFOUR N°008779498 ;
- **Annexe 6** Marque française CARREFOUR N°3642216 ;
- **Annexe 7** Marque française CARREFOUR N°719166 ;
- **Annexe 8** Données Whois du nom de domaine du Requéran t ;
- **Annexe 9** Captures d'écran du nom de domaine ;
- **Annexe 10** Décision SYRELI FR-2019-01839 ;
- **Annexe 11** Recherche Google du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 12** Traduction d'une des captures d'écran fournie en Annexe 9.
- Pouvoir de représentation.

Dans sa demande, le Requéran t indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Carrefour (le « Requéran t ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carrefourpasscarte.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 soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <carrefourpasscarte.fr> enregistré le 23 novembre 2021 (Annexe 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 Requéran t 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 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 35 (Annexe 5) ;
- Marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe 35 (Annexe 6) ;
- Marque française CARREFOUR PASS n°719166, enregistrée le 18 août 1999, dûment renouvelée et désignant des services en classe 36 (Annexe 7).

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

Le Requéran t a constaté que le nom de domaine <carrefourpasscarte.fr> a été enregistré le 23 novembre 2021 (Annexe 2). Ce nom de domaine pointe vers une page active présentant un site en construction, contenant du texte aléatoire « Lorem Ipsum ». (Annexe 9 et traduction en Annexe 12)

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

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 CARREFOUR PASS 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 CARREFOUR PASS du Requéranr, celui-ci soutient que le nom de domaine contesté est 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 et l'enseigne du Requéranr, « CARREFOUR ».

Le nom de domaine litigieux contient également le terme générique « carte ». Le Requéranr soutient que la reproduction des marques CARREFOUR et CARREFOUR PASS, associée au terme générique « carte » 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 23 novembre 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requéranr (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requéranr.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéranr, il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, 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 sérieux 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 10.

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 <carrefourpasscarte.fr> est composé de la dénomination sociale et des marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS 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 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 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 11. et 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 estime 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.

En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <carrefourpasscarte.fr> 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 regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine <carrefourpasscarte.fr> est similaire :

- La dénomination sociale du Requérant à savoir « CARREFOUR », immatriculée le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS de Nanterre et transférée au RCS d'Evry.
 - Les marques suivantes détenues par le Requérant :
 - o 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 ;
 - o Marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée le 13 juillet 2010, et désignant des services en classe internationale 35 ;
 - o Marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 35 ;
 - o Marque française CARREFOUR PASS n°719166, enregistrée le 18 août 1999, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 36.
 - o Le nom de domaine <carrefour.fr> enregistré par le Requérant le 23 juin 2005.
- L'Expert considère que le Requérant a un intérêt à agir

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

Le Requérant 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 Requérant

L'Expert constate que le nom de domaine <carrefourpasscarte.fr> reproduit intégralement la marque antérieure CARREFOUR PASS, à laquelle est adjoint le terme « carte » suivis de l'extension « .fr ».

L'adjonction du terme descriptif « carte » peut faire référence aux produits et services couverts par la Marque du Requérant CARREFOUR PASS à savoir ceux relevant des « services de cartes de crédit, émissions de cartes de crédit » et accroît le risque de confusion en laissant entendre qu'il s'agit d'un nom de domaine spécialement dédié aux cartes de fidélité du Requérant.

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

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 que :

- Le Requérant a fait valoir que le Titulaire ne détient aucun droit à titre de marque sur le signe CARREFOUR ou CARREFOUR PASS ;
- Le Requérant a fait valoir que, le Titulaire 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 Requérant a fait valoir que le Titulaire ne semble pas non plus avoir une activité commerciale enregistrée sous les signes précités ;
- Le nom de domaine litigieux renvoie vers une page active présentant un site en construction, contenant du texte aléatoire « Lorem Ipsum ».

En outre, l'Expert a préalablement noté que le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL Expert, ni n'a tenté de contacter le Requérant.

- Le nom de domaine litigieux comporte la dénomination sociale du Requérant et sa marque CARREFOUR PASS suivies du terme « carte » pouvant faire référence aux produits et services couverts par ladite marque à savoir ceux relevant des « services de cartes de crédit, émissions de cartes de crédit » ;
- Le Requérant a fait valoir que le Requérant est titulaire d'une centaine de marques « CARREFOUR » dans le monde qu'il exploite en tant que groupe français du secteur de la grande distribution, pionnier du concept d'hypermarché en 1963 et bien implanté au niveau européen et notamment en France ;
- Domicilié en France, le Requérant avait nécessairement connaissance de la marque CARREFOUR, compte tenu de sa renommée
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté le 23 novembre 2021, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR et CARREFOUR PASS du Requérant ;
- Les premiers résultats depuis la France sur la requête « CARREFOUR » avec le moteur de recherche Google concernent le Requérant et ses activités.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert considère que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <carrefourpasscarte.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert conclut que le Requérant 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 <carrefourpasscarte.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 <carrefourpasscarte.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 05 octobre 2022.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

