

# PARL EXPERT



## DÉCISION DE L'AFNIC

**groupcarfuel.fr**

**Demande n° EXPERT-2022-01031**

## I. Informations générales

### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : la société CARFUEL, représentée par IP Twins

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : groupcarfuel.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 février 2022 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 14 février 2023

Bureau d'enregistrement : IAPI GmbH

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 4 novembre 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<sup>er</sup> 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 15 novembre 2022.

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

Le 14 décembre 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 Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <groupcarfuel.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 Requéranant a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Informations sur le Requéranant ;
- **Annexe 2** Données Whois du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 3** Page liée au nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 4** Décision PARL EXPERT 2018-00451 ;
- **Annexe 5** Recherche de Marques CARFUEL ;
- **Annexe 6** Page de contact du site ;
- **Annexe 7** Recherche Google pour CARFUEL.
- Pouvoir de représentation

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

### **[Citation partielle de l'argumentation]**

« La société CARFUEL (le « Requéranant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <groupcarfuel.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 Requéranant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <groupcarfuel.fr> enregistré le 14 février 2022 (Annexe 2).

En effet, la dénomination sociale du requérant est CARFUEL (Annexe 1). Le Requéranant est également titulaire de la marque française CARFUEL, enregistrée le 19 mai 1988, sous numéro 1467884, dument renouvelée et couvrant des produits en classe internationale 04 (Annexe 5).

Le Requéranant a constaté que le nom de domaine <groupcarfuel.fr> a été enregistré le 14 février 2022 (Annexe 2). Ce nom de domaine pointe vers une page active reproduisant la dénomination sociale du Requéranant ainsi que son adresse postale réelle, et imite de manière générale le site du Requéranant (Annexe 3).

Le Requéranant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique sa dénomination sociale et sa marque CARFUEL.

Par conséquent, le Requéranant 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 Requéranant*

Le Requéranant soutient qu'il a démontré l'existence de droits en vigueur antérieurs sur sa dénomination sociale et sa marque CARFUEL. Le Requéranant indique encore que l'usage de cette dénomination sociale et de cette marque est très antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requéranant a été enregistré auprès de l'INSEE en 1990, et la marque enregistrée depuis 1988, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

L'utilisation de lettres minuscules n'est pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre la dénomination sociale et la marque antérieures 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.

Il est admis, dans le cadre de l'application de l'article L45-2 du CPCE, que les dénominations sociales peuvent être protégées par des droits de propriété intellectuelle. Voir par exemple la décision PARL-EXPERT 2018-00451, groupegm.fr, Annexe 4.

Le nom de domaine contesté contient au surplus le terme « group ». L'utilisation de ce terme ne saurait minimiser, et au contraire accroît, le risque de confusion entre les droits du Requérent d'une part, et le nom de domaine contesté, d'autre part.

Dans la mesure où le nom de domaine contesté reproduit à l'identique la dénomination sociale, le nom commercial et la marque antérieurs du Requérent, celui-ci soutient que le nom de domaine contesté porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

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 <groupcarfuel.fr> le 14 février 2022, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérent (Annexe 1) et l'enregistrement de sa marque (Annexe 5).

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérent, qui ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme Carfuel.

En outre, à la connaissance du Requérent, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Bien au contraire, le Titulaire a utilisé le nom de domaine contesté en lien avec une fraude massive en reproduisant le nom et les coordonnées du Requérent sur une page web (Annexe 3), se faisant passer pour le Requérent. Le Titulaire a également créé une adresse e-mail de contact ([...].fr). Un tel usage ne saurait être considéré comme conférant au Titulaire un quelconque intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine contesté.

Dès lors, le Requérent soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

B. Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine litigieux <groupcarfuel.fr> reproduit à l'identique la dénomination sociale du Requérent, ainsi que son nom commercial et sa marque. Il apparaît plus que probable qu'au moment où le Titulaire a enregistré le nom de domaine, il savait que le Requérent 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 Requérent 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. En effet, l'utilisation d'un site actif en lien avec les activités de grande distribution (le Requérant étant une société du groupe Carrefour) démontre la connaissance évidente du Titulaire, des sociétés du groupe Carrefour et une intention flagrante de tromper les consommateurs. De plus et comme indiqué précédemment, le site actif reproduit le terme Carfuel à de nombreuses reprises et reprend également les coordonnées postales du Requérant, ce qui prête nécessairement à confusion et ne saurait être considéré comme une utilisation de bonne foi.*

*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 CARFUEL 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. Annexe 8. Une simple recherche permet de se rendre compte que le Requérant utilise le terme CARFUEL, de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs. Dès lors, le Requérant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs 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 ceux-ci.*

*En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <groupcarfuel.fr> principalement dans le but d'usurper l'identité du Requérant et de profiter de sa renommée en créant 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**

Conformément à l'article L.45-6 alinéa 1 du CPCE, « 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 ».

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 :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.»

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, l'Expert constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <groupcarfuel.fr> est quasi-identique :

- à la marque française « CARFUEL » du Requérant, enregistrée le 19 mai 1988 sous numéro 1467884, dument renouvelée et couvrant des produits en classe 4 ; et
- à la dénomination sociale CARFUEL du Requérant immatriculée le 28 mai 1973.

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**

### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant**

En application de l'article L.45-2 2° du CPCE susmentionné, l'Expert constate que le nom de domaine <groupcarfuel.fr> reproduit intégralement la marque « CARFUEL » ainsi que la dénomination sociale CARFUEL du Requérant toutes deux précédées du terme anglais « group » lequel est généralement utilisé pour faire référence à un ensemble que forment plusieurs sociétés.

L'Expert constate que le nom de domaine <groupcarfuel.fr> a été enregistré le 14 février 2022, soit plus de 32 ans après l'enregistrement de la marque « CARFUEL » du Requérant, enregistrée en 1988, et à l'immatriculation du Requérant dont la dénomination sociale est « CARFUEL ».

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité du Requérant ainsi qu'à ses droits de propriété intellectuelle. 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**

Selon l'article R.20-44-46 du CPCE, et notamment pour l'application de l'article L.45-2 du CPCE, l'existence d'un intérêt légitime peut être caractérisée par « 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. »

La mauvaise foi du Titulaire peut quant à elle être caractérisée par « 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 a préalablement noté que le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL Expert.

Par ailleurs, l'Expert constate que :

- Le Requéant, la société CARFUEL, immatriculée le 01 janvier 1900 sous le numéro 306 094 194 exerce une activité de centrales d'achat de carburant ;
- Le Requéant est notamment titulaire de la marque « CARFUEL » numéro 1467884 enregistrée le 19 mai, dûment renouvelée ;
- Le Requéant affirme que le Titulaire n'a aucun lien, ni aucune autorisation ou licence pour utiliser le terme reproduit dans le nom de domaine litigieux ou pour enregistrer un nom de domaine reproduisant le terme « carfuel » ;
- Le Titulaire qui est connu sous un autre nom, à savoir Monsieur B, a reproduit le nom et les coordonnées du Requéant sur le site Internet associé au nom de domaine litigieux ;
- Il ressort des pièces communiquées par le Requéant que le site associé au nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la dénomination sociale, le nom commercial et la marque du Requéant et ce pour offrir des services de livraison en gros de produits pétroliers qui sont des services identiques et à tout le moins similaires à ceux offerts par le Requéant sous la marque du Requéant, à savoir des services de centrales d'achat de carburant, et complémentaires à ceux visés expressément dans l'enregistrement de la marque CARFUEL No. 1467884, à savoir des lubrifiants, combustibles y compris les essences pour moteur et autres carburants en classe 4.

L'Expert a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que :

- la reprise par le Titulaire du nom et des coordonnées du Requéant sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux démontre en outre la

connaissance préalable du Titulaire de l'existence et de l'activité du Requérant ;

- le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine < groupcarfuel.fr > avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs sur l'origine des services en question et de le conduire à croire que le Titulaire serait une filiale du Requérant ou autrement associé avec ce dernier.

L'Expert a donc conclu 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 en conséquence que le nom de domaine <groupcarfuel.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 <groupcarfuel.fr> au profit du Requérant.

## 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 29 décembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

