

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

metacarrefour-shop.fr

Demande n° EXPERT-2022-01035



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 G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : metacarrefour-shop.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 2 juin 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 2 juin 2023

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 8 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^{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 18 novembre 2022.

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

Le 22 décembre 2022, le Centre a nommé Vincent Denoyelle (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 Requêteur, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <metacarrefour-shop.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 Requêteur a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Informations sur le Titulaire ;
- **Annexe 2**; Données Whois du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 3** Portefeuille de marques du Requêteur ;
- **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 démontrant l'utilisation du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 9** Recherche Google pour « carrefour » ;
- Pouvoir de représentation.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Carrefour (le « Requêteur ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <metacarrefour-shop.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 Requêteur soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <metacarrefour-shop.fr> enregistré le 2 juin 2022 (Annexe 2).

En effet, la dénomination sociale du requérant est Carrefour (Annexe 1). Le Requêteur 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 Requêteur détient également le nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 (Annexe 7).

Le Requêteur a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 2 juin 2022 (Annexe 2). Ce nom de domaine pointe vers une page d'attente de registrar (Annexe 8).

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

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 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 du Requéranr, 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 les termes génériques « meta » et « shop ». Le Requéranr soutient que la reproduction des marques CARREFOUR, associée aux termes génériques « meta » et « shop » 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 2 juin 2022, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requéranr (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR du Requéranr.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéranr, ni 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, la page correspondant au nom de domaine litigieux dirige vers une page d'attente de registrar.

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 <metacarrefour-shop.fr> est composé de la dénomination sociale et des marques antérieures 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 d'attente d'unité d'enregistrement. L'utilisation actuelle du nom de domaine contesté, empêchant le Plaignant d'enregistrer un nom de domaine correspondant à ses marques antérieures et relatif à son secteur d'activité ne peut qu'être considérée comme une utilisation de mauvaise foi.

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, 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 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 litigieux 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

Au regard des pièces qui ont été communiquées par le Requérant, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine litigieux <metacarrefour-shop.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société Carrefour, immatriculée le 12 septembre 2006, sous le numéro 652 014 051 au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre et transférée au Registre du Commerce et des sociétés d'Évry ;
- Aux marques suivantes du 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 35 ;
- Au nom de domaine <carrefour.fr> enregistré par le Requérant le 23 juin 2005.

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 Requérant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2^o 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 Requérant

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <metacarrefour-shop.fr> est similaire aux marques antérieures CARREFOUR du Requérant.

En effet le nom de domaine litigieux <metacarrefour-shop.fr> inclut la marque CARREFOUR du Requérant, précédée du terme « meta » et du terme « shop » qui fait directement référence à l'activité du Requérant. L'Expert considère que l'ajout de termes génériques à la marque et dénomination sociale CARREFOUR du Requérant n'est pas de nature à écarter le risque de confusion dans l'esprit d'un internaute et d'un consommateur moyen entre le nom de domaine litigieux et les droits protégés du Requérant.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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

Sur la base des arguments et des pièces contenus dans la demande du Requéran, l'Expert constate que :

- o 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 ;
- o Les marques Carrefour visées par le Requéran dans sa demande sont antérieures à l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine litigieux <metacarrefour-shop.fr> ;
- o Le nom de domaine litigieux <metacarrefour-shop.fr> reprend à l'identique la marque et dénomination sociale CARREFOUR sur laquelle le Requéran a démontré détenir des droits privatifs, précédée du terme « meta » et du terme « shop » qui cible l'activité du Requéran ;
- o Le Requéran déclare que « *Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec [lui], [qu'il] ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ces termes, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant ces termes* » ;
- o La recherche internet sur le moteur de recherche Google pour le terme « carrefour » communiquée par le Requéran ne présente sur la première page que des résultats en lien avec le Requéran ;
- o Le Requéran a rapporté la preuve que le 8 novembre 2022 le nom de domaine litigieux dirige vers une page d'attente du bureau d'enregistrement ;
- o Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL Expert.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requéran et de ses droits et qu'il avait enregistré le nom de domaine litigieux <metacarrefour-shop.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.

L'Expert a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire et de sa mauvaise foi telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <metacarrefour-shop.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 <metacarrefour-shop.fr> au profit du Requéran.

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 12 janvier 2023.

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

