

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

hypermarches-carrefour.fr

Demande n° EXPERT-2023-01054



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 : hypermarches-carrefour.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 novembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 novembre 2023

Bureau d'enregistrement : One.com A/S

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 3 février 2023 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est enregistré.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 février 2023.

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

Le 7 mars 2023, 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

<hypermarches-carrefour.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 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** Données Whois du nom de domaine du Requérant <carrefour.fr> ;
- **Annexe 8** Capture d'écran du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 9** Demande de divulgation de données personnelles du titulaire du nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 10** Recherche de marques « carrefour » appartenant au Titulaire ;
- **Annexe 11** Recherche de dénominations sociales « biavogui biavo » ;
- **Annexe 12** Décision Syreli concernant <veolia-energie.fr> ;
- **Annexe 13** Recherche Google pour « hypermarches-carrefour » ;
- **Annexe 14** Décision PARL EXPERT concernant <supermarches-carrefour.fr> ;
- **Annexe 15** Décision PARL EXPERT concernant <hypermarche-carrefour.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 <hypermarches-carrefour.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 est CARREFOUR, acteur majeur de la grande distribution, ayant joué un rôle de pionnier lors du développement des premiers hypermarchés dans les années 1960.

Le Requérant fait partie du CAC 40 et a réalisé un chiffre d'affaires de 81,2 milliards d'euros en 2021.

Le Requérant opère plus de 13 000 magasins dans plus de 30 pays à travers le monde.

Avec près de 320 000 collaborateurs, 11 millions de passages en caisse par jour dans ses 13 894 magasins et 1,3 million de visiteurs uniques quotidiens sur l'ensemble de ses sites e-commerce, le Requérant est sans aucun doute un acteur majeur et renommé de la grande distribution en France et dans le monde.

En France seulement, le groupe Carrefour compte, à la fin 2021, 5 799 magasins sous enseignes (dont 5 619 en France métropolitaine et 180 via des partenaires dans les DROM-COM) répartis en cinq formats : 253 hypermarchés Carrefour, 1 043 supermarchés CarrefourMarket, 4 330 magasins de proximité, 147 magasins de cash & carry à l'enseigne Promocash, et 26 magasins soft discount (Supeco).

Le site internet accessible à l'adresse <https://www.carrefour.com/fr/groupe> peut être consulté pour obtenir davantage d'information sur le Requérant.

Ce dernier a en outre une activité dans les secteurs de la banque et de l'assurance : <https://www.carrefour-banque.fr/> .

Le Requéranant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <hypermarches-carrefour.fr> enregistré le 13 novembre 2022 (Annexe 2).

La dénomination sociale du requérant est Carrefour (voir supra).

Le Requéranant détient plusieurs centaines de droits de marque sur la dénomination CARREFOUR partout dans le monde (Annexe 3). En particulier, le Requéranant est titulaire des marques suivantes, enregistrées bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux :

- Marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 5178371, enregistrée le 30 août 2007, dument 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, dument renouvelée et désignant des services en classe internationale 35 (Annexe 6) ;

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

Le Requéranant a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 13 novembre 2022 (voir supra).

Ce nom de domaine pointe vers une page d'erreur (Annexe 8).

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

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, ci-dessus, l'existence de droits en vigueur sur sa dénomination sociale.

Le Requéranant indique encore que l'usage de cette dénomination sociale est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En effet, le Requéranant a été enregistré auprès de l'INSEE en 1963, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Par conséquent, le Requéranant soutient que son utilisation de la dénomination sociale CARREFOUR et des marques mentionnées ci-dessus est très antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire.

Le Requéranant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les

marques antérieures CARREFOUR du Requérant : le nom de domaine contesté inclut les marques antérieures du Requérant dans leur intégralité.

L'utilisation de lettres minuscules n'est pas de nature à influencer sur l'examen du risque de confusion entre les marques antérieures et le nom de domaine litigieux.

De la même manière, l'extension <.fr> du nom de domaine litigieux 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.

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique ou imite les marques, le nom commercial, la dénomination sociale, le nom de société et l'enseigne du Requérant, et est donc susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (article L45-2, 2° du Code des Postes et Communications électroniques).

Le nom de domaine litigieux contient également le terme générique « hypermarches ». Le Requérant soutient que la reproduction des marques CARREFOUR, associée au terme générique « hypermarches » 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 Whols, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <hypermarches-carrefour.fr> le 13 novembre 2022, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR.

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien avec le Requérant et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation des termes considérés, ni du droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme CARREFOUR.

Le Requérant a effectué des recherches quant aux droits existants du Titulaire, à partir des informations divulguées par l'Afnic (Annexe 9).

Il apparaît que le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque (Annexe 10) et n'est dirigeant d'aucune société dont la dénomination sociale (Annexe 11) créerait au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

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. Au contraire, le nom de domaine litigieux pointe vers une page d'erreur (voir supra).

L'absence d'exploitation du nom de domaine litigieux doit être considérée comme une preuve que le Titulaire n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Voir par exemple la décision SYRELI FR-2019-01839 (Annexe 12).

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 <hypermarches-carrefour.fr> contient les marques CARREFOUR du Requérant.

Au vu des développements qui précèdent et du caractère intensif de l'usage des marques concernées par le Requérant en France et dans le monde, ce depuis de nombreuses années, il apparaît fort probable que le défendeur ait su que le Requérant disposait de droits sur le terme CARREFOUR au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

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 comme nom de domaine un nom identique à ces termes ou y ressemblant au point de prêter à confusion.

Le Requérant soutient qu'il est impossible que le Titulaire ait pu ignorer l'existence du Requérant et de ses marques antérieures au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux, en particulier au regard de la notoriété ancienne de plusieurs décennies du Requérant et de ses marques en France.

Le Requérant soutient également, à l'appui de sa demande, qu'au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire, le terme CARREFOUR sur lequel le Requérant a des droits était largement utilisé par le Requérant.

Une simple recherche sur un moteur de recherche Internet démontre l'usage de ces termes par le requérant (Annexe 13), de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs.

Le nom de domaine litigieux affiche en outre une page d'erreur (voir supra). Le Titulaire n'a ainsi ni 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 affirme que le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux en reprenant les marques notoires du Requérant dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec l'intention de le tromper.

Le Requérant attire par ailleurs l'attention du Collège sur les récentes décisions EXPERT-2022-01042 (supermarches-carrefour.fr, (Annexe 14)), et EXPERT-2022-01043 (hypermarche-carrefour.fr, (Annexe 15)), dans lesquelles, dans ces circonstances transposables au cas d'espèce, les demandes de transmission du domaine litigieux au Requérant ont été accueillies.

Par conséquent, 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 Requéran

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 Requéran 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 Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <hypermarches-carrefour.fr> intègre sa dénomination sociale CARREFOUR, ainsi que ses marques CARREFOUR.

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, l'Expert constate qu'au jour du dépôt de la demande le nom de domaine <hypermarches-carrefour.fr> est similaire :

- Au nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 par le Requéran ;
- A la dénomination sociale CARREFOUR du Requéran, société immatriculée le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS de Nanterre et transférée au RCS d'Evry ;
- Aux marques suivantes du Requéran :
 - La marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 5178371, enregistrée le 20 juin 2006, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes 09, 35 et 38 ;
 - La marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée le 23 décembre 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe 35 ;
 - La marque française CARREFOUR n° 3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe 35 ;

L'Expert a donc considéré que le Requéran 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 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 Requérant

Le nom de domaine litigieux est similaire aux marques antérieures CARREFOUR du Requérant, ainsi que sa dénomination sociale antérieure CARREFOUR.

L'adjonction du terme « hypermarchés » ne permet pas d'écarter le risque de confusion dans l'esprit des internautes d'attention moyenne, mais au contraire accroît ce risque dans la mesure où ce terme renvoie au secteur d'activité du Requérant.

Par ailleurs, l'ajout d'un trait d'union entre « hypermarchés » et « carrefour », ainsi que de l'extension territoriale « .fr », n'affectent en rien l'appréciation de l'Expert afférente à l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

L'Expert constate en conséquence que le nom de domaine <hypermarche-carrefour.fr> est ainsi susceptible de porter atteinte 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

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, au vu des arguments soulevés par le Requérant et des pièces qui les étayaient, que :

- Le Requérant 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 Requérant 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 Requérant ainsi que de sa dénomination sociale, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant celles-ci ;
- A la connaissance du Requérant, le Titulaire :
 - A l'appui des recherches effectuées dans les bases de données WIPO et INPI, n'est titulaire d'aucune marque et n'est dirigeant d'aucune société dont la dénomination sociale pourrait créer un intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine <hypermarches-carrefour.fr> ;
 - N'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine <hypermarches-carrefour.fr> - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services ;
- Le Requérant est titulaire :
 - Des marques CARREFOUR prémentionnées, antérieures à l'enregistrement du nom de domaine <hypermarches-carrefour.fr> ;
 - De la dénomination sociale CARREFOUR antérieure à l'enregistrement du nom de domaine <hypermarches-carrefour.fr> ;
 - Du nom de domaine <carrefour.fr> antérieur à l'enregistrement du nom de domaine <hypermarches-carrefour.fr>.
- Les résultats associés aux recherches internet sur Google des termes « hypermarches-carrefour », communiqués par le Requérant, permettent d'obtenir de nombreux résultats en lien avec le Requérant ;
- Le nom de domaine <hypermarches-carrefour.fr> est similaire aux marques antérieures CARREFOUR, à la dénomination sociale antérieure CARREFOUR et au nom de domaine antérieur <carrefour.fr> du Requérant, précédés du terme descriptif « hypermarches », terme faisant référence à l'activité du Requérant ;
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <hypermarches-carrefour.fr> le 13 novembre 2022, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant et l'enregistrement des marques et du nom de domaine prémentionnés du Requérant ;
- Il ressort des pièces communiquées par le Requérant que, le 27 janvier 2023, le nom de domaine <hypermarches-carrefour.fr> dirige vers une page d'erreur indiquant « Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site » ;
- Au regard de la divulgation de données personnelles, les données renseignées par le Titulaire semblent indiquer que le Titulaire se situe en France ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester l'ensemble de ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que :

- En incorporant les marques, la dénomination sociale et le nom de domaine antérieurs du Requérant dans le nom de domaine litigieux, en addition d'un tiret et du terme « hypermarches », descriptif de l'activité du Requérant, le Titulaire

ne pouvait prétendre ne pas connaître l'existence du Requérant, de ses marques ou de son nom de domaine ;

- Le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <hypermarches-carrefour.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert a donc conclu que le Requérant avait rapporté 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 <hypermarches-carrefour.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 <hypermarches-carrefour.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 27 mars 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

