

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

m-carrefour-banque.fr

Demande n° EXPERT-2023-01061



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Carrefour, représentée par IP Twins

Le Titulaire du nom de domaine : La société Whois Privacy Protection Foundation

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 février 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 11 février 2024

Bureau d'enregistrement : Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 9 mars 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 :

- 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 17 mars 2023.

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

Le 20 avril 2023, le Centre a nommé Louis-Bernard BUCHMAN (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 <m-carrefour-banque.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 <m-carrefour-banque.fr> ;
- 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 BANQUE CARREFOUR N°3585968 ;
- Annexe 7 - Marque française CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE N°3585950 ;
- Annexe 8 - Données Whois du nom de domaine du Requéran t <banque-carrefour.fr> ;
- Annexe 9 - Données Whois du nom de domaine du Requéran t <carrefour-banque.fr> ;
- Annexe 10 - Capture d'écran du nom de domaine litigieux ;
- Annexe 11 - Recherche de la marque « carrefour banque » ;
- Annexe 12 - Recherche de la marque « m carrefour » ;
- Annexe 13 - Recherche de la dénomination sociale « m carrefour » ;
- Annexe 14 - Recherche de la dénomination sociale « m carrefour banque » ;
- Annexe 15 - Décision Syreli N°FR-2019-01839 ;
- Annexe 16 - Recherches Google pour « carrefour », « carrefour banque » et « m carrefour banque » ;
- 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 <m-carrefour-banque.fr> (« nom de domaine litigieux ») 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 est CARREFOUR, acteur majeur de la grande distribution, ayant joué un rôle de pionnier lors du développement des premiers hypermarchés dans les années 60. Le Requéran t fait partie du CAC 40 et a réalisé un Chiffre d'Affaires de 78 Milliards d'euros en 2020. Le Requéran t opère plus de 12000 magasins dans plus de 30 pays à travers le monde. Avec plus de 321.000 collaborateurs, 11 millions de passages en caisse par jour dans ses magasins et 1,3 million de visiteurs uniques quotidiens sur l'ensemble de ses sites e-commerce, le Requéran t est sans aucun doute un acteur majeur et renommé de la grande distribution, en France et dans le monde.

En France seulement, le Requéran t compte 3959 magasins de proximité, 1071 « market » et 248 hypermarchés.

Le site internet accessible à l'adresse <https://www.carrefour.com/fr/groupe> peut être consulté pour plus de détails sur le Requéran t. Ce dernier a en outre une activité dans les secteurs de la banque et de l'assurance, activité disposant d'un site internet dédié accessible à l'adresse <https://www.carrefour-banque.fr/> .

Le Requéran t soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <m-carrefour-banque.fr> enregistré le 11 février 2023 (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, dont un extrait non-exhaustif est fourni en Annexe 3. En particulier, le Plaignant 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, 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 BANQUE CARREFOUR n°3585968, enregistrée le 2 juillet 2008, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 36 (Annexe 6) ;

Marque Française CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE n°3585950, enregistrée le 2 juillet 2008, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 36 (Annexe 7) ;

Le Requérant détient également, parmi de nombreux autres enregistrements, les noms de domaine suivants :

<banque-carrefour.fr> enregistré le 7 octobre 2009 (Annexe 8) ;

<carrefour-banque.fr> enregistré le 7 octobre 2009 (Annexe 9) ;

Le Requérant a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 11 février 2023 (Annexe 2). Le nom de domaine redirige vers une page d'erreur (Annexe 10).

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

Par conséquent, le Requérant 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 Requérant

Le Requérant soutient qu'il a démontré l'existence de droits en vigueur sur sa dénomination sociale, ci-dessus. Le Requérant indique encore que l'usage de cette dénomination sociale est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant a été enregistré auprès de l'INSEE en 1963, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Par conséquent, le Requérant soutient que son utilisation de la dénomination sociale CARREFOUR et des noms de domaine mentionnés en Annexes 8 et 9 est très antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire.

Le Requérant soutient en outre que ce nom de domaine contient à l'identique les marques antérieures CARREFOUR du Requérant et imite les marques BANQUE CARREFOUR ainsi que CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE de ce dernier. L'utilisation de lettres minuscules, l'utilisation de tirets (hyphen) et l'ajout de la lettre « m » devant « carrefour » ne sont pas de nature à permettre au nom de domaine litigieux d'éviter le risque de confusion avec les dénominations et marques antérieures du Requérant.

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.

Dans la mesure où le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les marques CARREFOUR en son sein, et imite les marques BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE du Requérant, ce dernier 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).

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Absence d'intérêt légitime

Le Titulaire, dont les informations de contact figurent en Annexe 2, a enregistré le nom de domaine litigieux <m-carrefour-banque.fr> le 11 février 2023, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant (Annexe 1) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE du Requérant (Annexes 4, 5, 6 et 7).

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant les termes CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE.

Le Requérant a effectué des recherches quant à d'éventuels droits existants du Titulaire. Il apparaît que le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque (annexes 11 et 12) ou dénomination sociale (annexes 13 et 14) qui créeraient 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. 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 15.

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 <m-carrefour-banque.fr> contient la marque CARREFOUR du Requérant et imite les marques BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE de ce dernier. 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 savait que le Requérant disposait de droits sur les termes CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE 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 un nom identique à ces termes ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

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 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, les dénominations CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE sur lesquelles le Requérant a des droits étaient largement utilisées par le Requérant. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet, sur les termes « carrefour », « m carrefour banque » ou « Carrefour banque » permet de voir les sites officiels du Requérant dans les premiers résultats, notamment le site officiel de Carrefour Banque & Assurance (Annexe 16), de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant.

Le nom de domaine litigieux affiche en outre une page d'erreur (Annexe 10). Le Titulaire n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

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 renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Dès lors, le Requérant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des marques CARREFOUR, BANQUE CARREFOUR et CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE 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 et porter ainsi atteinte aux droits du Requérant.

De plus, Le Requérant souligne que les clients de services bancaires, dont ceux de Carrefour banque & Assurance, sont particulièrement susceptibles d'être visés par des attaques de type « phishing » ou tentatives d'escroquerie de la part d'individus mal intentionnés. Si, à ce stade, le Requérant ne peut confirmer cette information, il est très probable que le nom de domaine <m-carrefour-banque.fr> ait été réservé dans ce but, le « m » pouvant servir à désigner des services mobiles.

A la lumière de ce qui précède, le Requérant soutient que le Titulaire, qui ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant, a fait preuve de mauvaise foi dans la réservation, et la conservation, du nom de domaine litigieux.

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 vu des pièces fournies, l'Expert constate que, au jour du dépôt de la demande, le nom de domaine <m-carrefour-banque.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société CARREFOUR immatriculée le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS de Nanterre et transférée au RCS d'Evry ;
- Aux noms de domaine <carrefour-banque.fr> et <banque-carrefour.fr> enregistrés le 7 octobre 2009 ;
- Aux marques suivantes du Requérant (ci-après, ensemble désignées : « la Marque »), en vigueur en France :
 - A la marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 005178371, enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée et désignant des produits et services en classes internationales 09, 35 et 38 ;
 - A la marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 008779498, enregistrée le 13 juillet 2010, et désignant des services en classe internationale 35 ;
 - A la marque française BANQUE CARREFOUR n°3585968, enregistrée le 2 juillet 2008, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 36 ;
 - A la marque française CARREFOUR BANQUE & ASSURANCE n°3585950, enregistrée le 2 juillet 2008, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 36.

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, 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 <m-carrefour-banque.fr> est similaire aux marques antérieures CARREFOUR et BANQUE CARREFOUR du Requérant, reprises dans leur intégralité, précédées de la lettre « m » et d'un tiret, et suivies de l'extension « .fr ».

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 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 que le Titulaire ne dispose d'aucun lien avec lui, d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la Marque, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant la Marque ;
- Le Titulaire, la société Whois Privacy Protection Foundation, n'apparaît pas dans les résultats des recherches notamment en tant que titulaire de marque, en lien avec le nom de domaine litigieux ;
- Le nom de domaine litigieux <m-carrefour-banque.fr> comporte la dénomination sociale CARREFOUR du Requérant ;
- Le nom de domaine litigieux <m-carrefour-banque.fr> est la reprise intégrale de la marque BANQUE CARREFOUR du Requérant, par l'inversion des termes la composant, précédée de la lettre « m » et d'un tiret ;
- Le nom de domaine <m-carrefour-banque.fr> renvoie vers une page indiquant en anglais « www.m-carrefour-banque.fr website not found » ;
- Les résultats obtenus après la recherche effectuée, sur le moteur de recherche Google, sur les termes « carrefour », « carrefour banque » et « m carrefour banque » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requérant.

L'Expert a considéré que les pièces fournies dans ce dossier par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et de ses droits et qu'il avait enregistré le nom de domaine <m-carrefour-banque.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société Carrefour, en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

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 que le nom de domaine <m-carrefour-banque.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 <m-carrefour-banque.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 11 mai 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

