

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

atacadao.fr

Demande n° EXPERT-2023-01067



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 H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : atacadao.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 9 novembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 9 novembre 2023

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 avril 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 2 mai 2023.

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

Le 2 juin 2023, le Centre a nommé Elise DUFOUR (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 <atacadao.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 <atacadoa.fr> ;
- **Annexe 3.1** Article de presse Challenges sur le Requéran t ;
- **Annexe 3.2** Article de presse Le Monde sur le Requéran t ;
- **Annexe 4.1** Article de presse Les Echos sur le Requéran t ;
- **Annexe 4.2** Article de presse d'Actu.fr sur le Requéran t ;
- **Annexe 4.3** Article de presse d'Au Féminin sur le Requéran t ;
- **Annexe 4.4** Article de presse de La Dépêche sur le Requéran t ;
- **Annexe 4.5** Article de presse Le Messenger sur le Requéran t ;
- **Annexe 4.6** Article de presse Ouest France sur le Requéran t ;
- **Annexe 5** Portefeuille de marques ATACADAO du Requéran t ;
- **Annexe 6** Marque de l'Union européenne ATACADAO N°012020194;
- **Annexe 7** Capture d'écran du nom de domaine litigieux <atacadoa.fr>;
- **Annexe 8** Recherche de marque associée au nom du Titulaire ;
- **Annexe 9** Recherche sur la base de données de l'INPI des entreprises associées au nom du Titulaire ;
- **Annexe 10** Décision Syreli N°FR2019-01839 ;
- **Annexe 11** Recherche Google pour « Atacadao » ;
- 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 <atacadoa.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, là où le Titulaire est domicilié (Annexe 2), 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.

Le 23 Avril 2007, le Requéran t a annoncé le rachat du distributeur Brésilien ATACADAO (Annexes 3.1 et 3.2). ATACADAO a fait l'objet de plusieurs articles dans la presse francophone durant l'automne 2022 (Annexes 4.1 à 4.6), plusieurs articles datés du 9 novembre 2022 font notamment état de la volonté du Requéran t d'ouvrir un premier

magasin ATACADAO en France, dans le courant de l'automne 2023.

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <atacadao.fr> enregistré le 9 novembre 2022 (Annexe 2).

En effet, le Requéran détient plusieurs marques enregistrées sur la dénomination ATACADAO, dont un extrait non-exhaustif est fourni en Annexe 5. En particulier, le Plaignant est titulaire de la marques suivante, enregistrée bien avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux :

Marque de l'Union européenne ATACADAO n°012020194, déposée le 12 juillet 2013 et désignant des produits et services en classe internationale 35 (Annexe 6) ;

Le Requéran a constaté que le nom de domaine litigieux a été enregistré le 9 novembre 2022 (Annexe 2). Le nom de domaine redirige vers une page d'attente (www) ou une page proposant le nom de domaine à la vente pour une somme de 10.000 euros (racine) (Annexe 7).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux reproduit la marque ATACADAO du Requéran à l'identique.

Par conséquent, le Requéran 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 Requéran

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique la marque antérieure ATACADAO du Requéran.

L'utilisation de lettres minuscules n'est pas de nature à permettre au nom de domaine litigieux d'éviter le risque de confusion avec la marque antérieure du Requéran. 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 la marque ATACADAO du Requéran, ce dernier soutient que le nom de domaine litigieux est 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 a enregistré le nom de domaine litigieux <atacadao.fr> le 9 novembre 2022, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques antérieures ATACADAO (Annexes 4 et 5).

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requéran et ne dispose d'aucune autorisation ou licence portant sur les marques de ce dernier.

Le Requéran a effectué des recherches quant à d'éventuels droits existants du Titulaire. Il apparaît que le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque (annexe 8) qui créerait au bénéfice du Titulaire -qui serait, au demeurant, radié du Registre du Commerce et des Sociétés (Annexe 9)- un intérêt légitime à l'enregistrement du nom

de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requéran, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine litigieux (Annexe 7) - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. La mise en vente du nom de domaine, comme développé plus bas, ne peut constituer une telle offre dans le cas d'espèce. 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 Requéran 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 <atacadao.fr> reproduit à l'identique la marque du Requéran.

Au vu :

De la réputation du Requéran ;

Du caractère intensif de l'usage de sa marque au Brésil ;

De la couverture par la presse du rachat de marque ATACADA0 par le Requéran en 2007 (Annexes 3.1 et 3.2) ;

De la couverture par la presse, à l'automne 2022, de l'ouverture prochaine d'un magasin ATACADA0 sur le sol Français (Annexes 4.1 à 4.6) ;

De l'absence du terme ATACADA0 du dictionnaire français, le Titulaire étant établi en France et ne semblant pas entretenir de lien particulier avec un quelconque autre pays en l'état des vérifications du Requéran ;

Il apparaît fort probable que le Titulaire savait que le Requéran disposait de droits sur le terme ATACADA0 au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

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 Requéran 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.

Une simple recherche sur le moteur de recherche Google place l'enseigne ATACADA0 du Requéran dans les premiers résultats (Annexe 10), de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requéran.

En outre, le Requéran soutient que la réservation du nom de domaine litigieux a été effectuée précisément le 9 novembre 2022 (Annexe 2), date à laquelle de nombreux articles de presse annonçaient l'arrivée prochaine de l'enseigne ATACADA0 sur le sol français (Annexes 4.2 à 4.6).

Le nom de domaine litigieux ne fait en outre l'objet d'aucun usage en lien avec une offre de bonne foi de produits ou services, sa seule utilisation consiste en sa mise en vente pour une somme élevée (10.000 euros). Il est de jurisprudence constante qu'un tel usage ne peut être de bonne foi en présence d'une marque antérieure.

Au vu de ce qui précède, le Requéran affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant la marque du Requéran par opportunisme, dans le but de vendre le nom de domaine litigieux au Requéran. Cette affirmation est corroborée par la date de réservation, identique à celle de la nouvelle de la future arrivée de l'enseigne ATACADA0 en France relayée par de nombreux articles de la presse francophone, ainsi que la mise en vente ultérieure du

nom de domaine litigieux pour une somme importante.

A la lumière de ce qui précède, le Requéran soutient que le Titulaire, qui ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requéran, a fait preuve de mauvaise foi dans la réservation, la conservation et l'usage (mise ne vente), du nom de domaine litigieux.

Ainsi, le Requéran sollicite la transmission du nom de domaine litigieux. »

Le Requéran 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

Aux termes de 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 du CPCE 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 :

(...) 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 »;

Au regard des pièces fournies par le Requéran, l'Expert a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le Requéran démontre être le titulaire de plusieurs marques composées du nom « atacadao » enregistrées dans le monde et en particulier de la marque suivante :

- La marque de l'Union européenne ATACADAO n° 012020194, déposée le 12 juillet 2013 puis enregistrée le 24 mai 2015 et désignant des produits et services en classe internationale 35.

Le nom de domaine < atacadao.fr > a été enregistré le 9 novembre 2022 et est donc postérieur aux droits du Requéran.

L'Expert a donc considéré que le Requéran avait un intérêt à agir.

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

Le Requéran 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 <atacadao.fr> reproduit à l'identique la marque antérieure ATACADAO du Requérant.

L'Expert considère que l'utilisation de lettres minuscules n'est pas de nature à permettre au nom de domaine litigieux d'éviter le risque de confusion avec la marque antérieure du Requérant.

En outre, il est de jurisprudence constante que les extensions des noms de domaine ne sont pas prises en compte dans le cadre de la comparaison des signes en conflit (car elles ne jouent qu'un rôle purement technique).

L'Expert a donc considéré 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, la société CARREFOUR immatriculée le 12 septembre 2006, sous le numéro 652 014 051 au Registre du Commerce et des sociétés d'Évry est notamment titulaire de la marque de l'Union européenne ATACADAO n° 012020194, déposée le 12 juillet 2013 puis enregistrée le 24 mai 2015 ;
- Le Requérant fait valoir que :
 - o Le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant et ne dispose d'aucune autorisation ou licence portant sur les marques de ce dernier ;
 - o Le Titulaire n'a, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services, celui-ci étant mis en vente pour la somme de 10 000 euros.
- Le Titulaire a enregistré le nom de domaine <atacadao.fr> le 9 novembre 2022, soit de nombreuses années après l'enregistrement des marques antérieures ATACADAO du Requérant ;
- Le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque qui créerait au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine litigieux ;
- Le nom de domaine litigieux <atacadao.fr> reproduit à l'identique la marque du Requérant, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable que ce choix soit le fait du hasard ;
- Une simple recherche sur le moteur de recherche Google place l'enseigne ATACADAO du Requérant dans les premiers résultats de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requérant ;
- La réservation du nom de domaine litigieux a été effectuée le 9 novembre 2022, date à laquelle de nombreux articles de presse annonçaient l'arrivée prochaine de l'enseigne ATACADAO sur le sol français ;

- Le nom de domaine litigieux ne fait l'objet d'aucun usage en lien avec une offre de bonne foi de produits ou services, sa seule utilisation consiste en sa mise en vente pour la somme de 10.000 euros ;
- Le Titulaire n'a déposé aucune réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéant et avait selon toute vraisemblance enregistré le nom de domaine <atacadoo.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert a donc conclu que le Requéant 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 <atacadoo.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 <atacadoo.fr> au profit du Requéant.

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 26 juin 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

