

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

sas-carrefour.fr

Demande n° EXPERT-2024-01105



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 P.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : <sas-carrefour.fr>

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 avril 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 27 avril 2024

Bureau d'enregistrement : Realtime Register B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 mars 2024 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 28 mars 2024.

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

Le 19 avril 2024, le Centre a nommé William Lobelson (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 <sas-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** Pouvoir de représentation ;
- **Annexe 2** Informations sur le Requérant ;
- **Annexe 3** Informations sur le Requérant ;
- **Annexe 4** Données Whois du nom de domaine litigieux <sas-carrefour.fr>;
- **Annexe 5** Divulgateion de données du Titulaire ;
- **Annexe 6** Portefeuille de marques CARREFOUR du Requérant;
- **Annexe 7** Marque de l'Union européenne CARREFOUR N°005178371;
- **Annexe 8** Marque de l'Union européenne CARREFOUR N°008779498;
- **Annexe 9** Marque Française CARREFOUR N°3642216 ;
- **Annexe 10** Données Whois du nom de domaine <carrefour.fr> du Requérant;
- **Annexe 11** Capture d'écran du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux ;
- **Annexe 11** Capture d'écran du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux, traduit en français ;
- **Annexe 12** Informations sur la société « Carrefour » ;
- **Annexe 13** Recherche de marques pour le Titulaire ;
- **Annexe 14** Recherche Infogreffe pour le Titulaire ;
- **Annexe 15** Recherche Google pour « carrefour ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La présente procédure est initiée par IP TWINS pour le compte et au nom de la société Carrefour (Annexe 1).

La société Carrefour (le « Requérant ») (Annexes 2 et 3) soutient que l'enregistrement du nom de domaine contesté 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 soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté (Annexe 4 et 5).

En effet, la dénomination sociale du Requérant est Carrefour (Annexes 2 et 3). Le Requérant détient en outre plusieurs centaines de marques sur la dénomination CARREFOUR (Annexe 6). En particulier, le Requérant est titulaire des marques suivantes enregistrées bien avant l'enregistrement du nom de domaine contesté :

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 7) ;

Marque de l'Union européenne CARREFOUR n° 8779498, enregistrée le 13 juillet 2010, et désignant des services en classe internationale 35 (Annexe 8) ;

Marque française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des services en classe internationale 35 (Annexe 9)

Le Requérant détient également le nom de domaine carrefour.fr enregistré le 23 juin 2005 (Annexe 10).

Le Requérant a constaté que le nom de domaine contesté a été enregistré le 27 avril 2023 (Annexe 4). Ce nom de domaine pointe vers une page parking (Annexe 11). Le nom de domaine contesté intègre la dénomination sociale CARREFOUR, ainsi que les marques CARREFOUR du Requérant.

Par conséquent, le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté.

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. Le Requérant indique encore que l'usage de cette dénomination sociale est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine contesté. En effet, le Requérant a été enregistré auprès de l'INSEE en 1963, soit très antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine contesté. Par conséquent, le Requérant 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 contesté. Le Requérant soutient en outre que ce nom de domaine reproduit à l'identique ses marques antérieures CARREFOUR, reproduites 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 Requérant, 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 CARREFOUR du Requérant. Le terme CARREFOUR est mis en exergue dans le nom de domaine contesté, reproduit isolément et en étant précédé d'un trait d'union.

Le nom de domaine contesté contient également le terme générique "sas", couramment employé comme abréviation de l'expression "société par actions simplifiée" qualifiant la forme sociale d'une société. Il s'agit d'ailleurs de la forme juridique de la société Carrefour Hypermarchés (Annexe 12). Le Requérant soutient que la reproduction des marques CARREFOUR associée à ce terme 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

B.1 Absence d'intérêt légitime

Selon les informations Whois (Annexe 4), le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté le 7 janvier 2024, soit de nombreuses années après l'immatriculation du Requérant (Annexes 2 et 3) et l'enregistrement des marques antérieures CARREFOUR du Requérant.

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

Le Requérant a effectué des recherches quant aux droits existants du Titulaire. Il apparaît que le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque (Annexe 13) ou dénomination sociale (Annexe 14) qui créeraient au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine contesté.

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

.2 Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine contesté reproduit la dénomination sociale et les marques antérieures CARREFOUR du Requérant. Il apparaît plus que probable qu'au moment où le Titulaire a enregistré le nom de domaine, le Titulaire savait que le Requérant 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 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.

Il n'apparaît pas possible 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 contesté, en particulier au regard de l'utilisation faite du nom de domaine.

Le Requérant soutient également à l'appui de sa demande, qu'au jour de l'enregistrement du nom de domaine contesté, la dénomination CARREFOUR sur laquelle le Requérant a des droits étaient largement utilisée par le Requérant. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet prouvent une utilisation extensive par le Requérant de cette dénomination (Annexe 15) de sorte que le Titulaire ne pouvait ignorer ces droits antérieurs, lesquels jouissent d'une renommée en particulier en France où est domicilié le Titulaire.

Le Requérant affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine contesté dans le but de profiter de la notoriété du Requérant en créant une confusion dans l'esprit des clients du Requérant.

Dès lors, le Requérant confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des marques CARREFOUR du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine contesté, et ne peut utiliser ce nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec celles-ci.

Le nom de domaine contesté pointe en outre vers une page internet sans exploitation légitime évidente (Annexe 11). Le Titulaire n'a ainsi 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.

En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine contesté principalement dans le but de créer 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 contesté. »

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

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

- À 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 le 1^{er} janvier 2019 ;
- Aux marques du Requéran, enregistrées en France et sur le territoire de l'Union européenne telles que :
 - La marque verbale de l'Union européenne CARREFOUR n°005178371, enregistrée le 30 août 2007, dûment renouvelée pour les classes internationales 9, 35 et 38 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne CARREFOUR n° 008779498, enregistrée le 13 juillet 2010, dûment renouvelée pour la classe internationale 35 ;
 - La marque verbale française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée pour la classe internationale 35.
- Au nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005.

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 litigieux <sas-carrefour.fr> est similaire aux marques antérieures « CARREFOUR » du Requérant auxquelles est ajouté un tiret et le sigle « sas ». L'élément « sas », abréviation usuelle de la forme juridique « Société par Actions Simplifiée », faisant référence à la forme juridique de la société et habituellement utilisé dans la vie des affaires, est dépourvu de caractère distinctif en soi, et ne forme pas avec la marque antérieure reproduite un tout indivisible.

L'Expert considère donc que le nom de domaine litigieux était 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 qu'il ne peut se prononcer sur la question de l'intérêt légitime qu'à la lumière des éléments apportés par le Requérant, que le Titulaire s'est abstenu de contester. Sur la base des arguments et des pièces contenus dans la demande du Requérant, l'Expert constate que :

- Le Requérant est la société CARREFOUR immatriculée depuis le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS de Nanterre et transférée au RCS d'Evry.
- Le Requérant est titulaire de marques antérieures CARREFOUR et du nom de domaine <carrefour.fr> exploité en tant que boutique en ligne.
- Le Requérant déclare que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec le Requérant, et qu'il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la marque CARREFOUR, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant cette marque.
- Le nom de domaine litigieux <sas-carrefour.fr> reproduit en intégralité et à l'identique la marque CARREFOUR du Requérant, auquel est ajouté un tiret et l'abréviation « sas », faisant référence à la forme juridique de la société et suscitant un risque de confusion dans l'esprit des internautes d'attention moyenne.
- A l'appui des recherches effectuées dans les bases de données officielles, le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque ou dénomination sociale en lien avec le nom de domaine litigieux.
- Le Requérant justifie avoir mené des recherches sur les termes « SAS carrefour » et révèle qu'aucune société « SAS carrefour » n'existe à l'adresse mentionnée au Whols du nom de domaine litigieux.
- Le nom de domaine litigieux <sas-carrefour.fr> reprend quasi à l'identique le nom de domaine du Requérant : <carrefour.fr>.
- 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.
- Les résultats de la recherche effectuée sur Google sur le terme « carrefour » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requérant ;
- Le nom de domaine litigieux <sas-carrefour.fr> renvoie simplement vers une page d'attente du bureau d'enregistrement auprès duquel le nom de domaine litigieux a été enregistré indiquant « Domaine parké sur le système DNS Hostinger ».
- Faute de réponse du Titulaire, celui-ci n'a donc pas pu rapporter de preuves contraires.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert conclut que les pièces produites par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine litigieux <sas-carrefour.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une 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 litigieux <sas-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 <sas-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 30 avril 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

