

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

partnerships-carrefour.fr

Demande n° EXPERT- 2024-01104



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 S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : partnerships-carrefour.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 janvier 2024 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 7 janvier 2025

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 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 :

- 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 28 mars 2024.

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

Le 18 avril 2024, le Centre a nommé David-Irving Tayer (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 <partnerships-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 ».

Dans sa demande, le Requéran t a fourni les pièces suivantes :

- **Annexe 1** Pouvoir de représentation ;
- **Annexe 2** Informations sur le Requéran t ;
- **Annexe 3** Informations sur le Requéran t ;
- **Annexe 4** Données Whois du nom de domaine litigieux <partnerships-carrefour.fr> ;
- **Annexe 5** Divulga tion des données personnelles du Titulaire par l'Afnic ;
- **Annexe 6** Portefeuille de marques CARREFOUR du Requéran t ;
- **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 du Requéran t <carrefour.fr> ;
- **Annexe 11** Capture d'écran du site Internet accessible via le nom de domaine litigieux <partnerships-carrefour.fr> ;
- **Annexe 12** Recherche de marque pour le Titulaire ;
- **Annexe 13** Recherche de société sous le terme « D. Carrefour » ;
- **Annexe 14** Recherche Google pour « carrefour ».

Dans sa demande, le Requéran t 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 « Requéran t ») (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 Requéran t soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine contesté (Annexe 4 et 5).

En effet, la dénomination sociale du Requéran t est Carrefour (Annexes 2 et 3). Le Requéran t détient en outre plusieurs centaines de marques sur la dénomination CARREFOUR (Annexe 6). En particulier, le Requéran t 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 Requéran t détient également le nom de domaine carrefour.fr enregistré le 23 juin 2005 (Annexe 10).

Le Requéran t a constaté que le nom de domaine contesté a été enregistré le 7 janvier

2024 (Annexe 4). Ce nom de domaine pointe vers une page parking (Annexe 11).

Le Requérant soutient que 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 les marques antérieures CARREFOUR du Requérant. En effet, 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 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 du Requérant, « CARREFOUR ». Le nom de domaine contesté contient également le terme générique "partnerships". 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, qui 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 12) ou dénomination sociale (Annexe 13) qui créeraient au bénéfice du Titulaire un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine contesté.

Dès lors, le Requéran 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 des marques antérieures CARREFOUR du Requéran. Il apparaît plus que probable qu'au moment où le Titulaire a enregistré le nom de domaine, le Titulaire savait que le Requéran 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 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.

Il n'apparaît pas possible que le Titulaire ait pu ignorer l'existence du Requéran 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 Requéran 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 Requéran a des droits étaient largement utilisée par le Requéran. Une simple recherche sur les moteurs de recherches Internet prouvent une utilisation extensive par le Requéran de cette dénomination (Annexe 14) 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 Requéran affirme que le Titulaire a obtenu l'enregistrement du nom de domaine contesté dans le but de profiter de la notoriété du Requéran en créant une confusion dans l'esprit des clients du Requéran.

Dès lors, le Requéran confirme que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des marques CARREFOUR du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine contesté, et ne peut utiliser le 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 Requéran 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 Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine contesté.»

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 Requérant

Au vu des pièces fournies par le Requérant, l'Expert constate au jour du dépôt de la demande que le nom de domaine litigieux est similaire :

- Au nom de domaine du Requérant <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 (Annexe 10) ;
- À la dénomination sociale du Requérant, Carrefour. La société CARREFOUR étant immatriculée le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS de Nanterre et transférée au RCS d'Evry (Annexes 2 et 3) ;
- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale de l'Union européenne CARREFOUR n° 005178371, enregistrée le 20 juin 2006, dûment renouvelée et désignant des produits et des services en classes internationales 9, 35 et 38 (Annexe 7) ;
 - La marque verbale de l'Union européenne CARREFOUR n° 008779498, enregistrée le 23 décembre 2009, dûment renouvelée et désignant des produits et des services en classe internationale 35 (Annexe 8) ;
 - La marque verbale française CARREFOUR n°3642216, enregistrée le 6 avril 2009, dûment renouvelée et désignant des produits et des services en classe internationale 35 (Annexe 9) ;

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à sa dénomination sociale, son nom de domaine et sa marque CARREFOUR.

Par conséquent, le Requérant dispose de droits antérieurs à la réservation du nom de domaine litigieux.

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

L'article L.45-2 2° 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 »

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

L'Expert constate que le nom de domaine litigieux <partnerships-carrefour.fr> est similaire à la marque antérieure « CARREFOUR » dont est titulaire le Requérant. La simple

adjonction du terme générique « partnerships », en attaque, et d'un tiret ne permet pas d'écarter la reproduction de la marque CARREFOUR, cette dernière reproduite à l'identique.

L'Expert a donc considéré 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

• Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime

L'Expert constate que selon le Requérant :

- Le Titulaire ne détient aucun droit à titre de marque sur le signe CARREFOUR ;
- Le Titulaire n'exerce pas non plus une activité commerciale enregistrée sous le signe précité ;

• Sur la preuve de la mauvaise foi

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

- Le Requérant, la société CARREFOUR, est immatriculée depuis le 12 septembre 2006 au RCS de Nanterre et transférée au RCS d'Evry le 1^{er} janvier 2019 sous le numéro 652 014 051 ;
- Le Requérant est titulaire de la marque CARREFOUR et du nom de domaine <carrefour.fr>, droits acquis antérieurement au nom de domaine litigieux ;
- Le nom de domaine litigieux <partnerships-carrefour.fr> reproduit en intégralité et à l'identique la marque antérieure « CARREFOUR » dont est titulaire le Requérant ; L'adjonction du terme « partnerships » et du tiret ne conduit pas à l'absence de risque de confusion avec ladite marque, voire accroît ce risque laissant entendre qu'il s'agit d'un nom de domaine spécialement dédiés aux partenariats conclus ou à conclure avec le Requérant ;
- Les résultats obtenus après la recherche effectuée, sur le moteur de recherche Google, sur le terme « carrefour » démontrent qu'ils sont tous en lien avec le Requérant ;
- Le nom de domaine litigieux renvoie vers une page d'un bureau d'enregistrement indiquant « Votre projet entre de bonnes mains avec IONOS » et faisant la promotion des services de ce dernier. En tout état de cause, cela ne permet pas de conclure à une quelconque préparation à une exploitation du nom de domaine litigieux ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, l'Expert a conclu que les pièces fournies 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 <partnerships-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 conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine litigieux <partnerships-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 <partnerships-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 06 mai 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

