



DÉCISION DE L'AFNIC

carrefour-anniversaire.fr

Demande n° FR-2018-01576

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CARREFOUR

Le Titulaire du nom de domaine : M. L.

ii. Sur le nom de domaine

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

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 juillet 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 24 juillet 2018

Bureau d'enregistrement : NameWeb bvba

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 avril 2018 par le biais du service en ligne SYRELI.

Conformément au règlement SYRELI (ci-après le Règlement) l'Afnic a 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 actif.

- 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 26 avril 2018.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 mai 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <carrefour-anniversaire.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 :

- Informations du 07 mars 2018 du site web <https://www.infogreffe.fr> sur la société CARREFOUR immatriculée le 12 septembre 2006 sous le numéro 652 014 051 au RCS de Nanterre ;
- Notice complète de la marque française « CARREFOUR » numéro 1487274 enregistrée le 02 septembre 1988 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 35 à 42 ;
- Informations détaillées de la marque de l'Union européenne « CARREFOUR » numéro 005178371 enregistrée le 20 juin 2006 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 9, 35 et 38 ;
- Informations détaillées de la marque de l'Union européenne « CARREFOUR » numéro 008779498 enregistrée le 23 décembre 2009 par le Requérant pour la classe 35 ;
- Formulaire de demande de rectification enregistré par l'INPI le 18 décembre 2014 relatif à une marque non identifiable en l'absence de l'annexe dudit formulaire ;
- Extrait du 12 avril 2018 de la base Whois du nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> enregistré le 24 juillet 2017 sous diffusion restreinte ;
- Demande de divulgation de données personnelles du 9 août 2017 et réponse de l'Afnic concernant le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> ;
- Extraits de la base Whois du 08 mars 2018 des noms de domaine enregistrés par le Requérant : <carrefour.com> le 25 octobre 1995 et <carrefour.fr> le 23 juin 2005 ;
- Capture d'écran du 12 avril 2018 de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> ;
- Diverses captures de pages internet du site <http://www.carrefour.com> et <http://www.carrefour.fr> concernant notamment les pages :
 - o « Présentation du groupe Carrefour » ;
 - o « Chiffres clés » ;
 - o « Anniversaire Market » ;
 - o « Jeu Anniversaire market » ;
- Résultats obtenus après une recherche à partir du site web <https://mxtoolbox.com> sur le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> ;

- Courrier recommandé du 02 octobre 2017 envoyé par le représentant du Requérant au Titulaire pour mise en demeure de cesser l'utilisation du nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> et de le transmettre au Requérant ;
- Avis de réception du recommandé renvoyé à l'expéditeur pour « Défaut d'accès ou d'adressage » ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^{ème} chambre, 1^{ère} section, rendu le 30 juin 2004, sociétés CARREFOUR / X jugeant que les marques « CARREFOUR » sont particulièrement notoires en France et bénéficient de ce fait d'une protection étendue en application du Code de la Propriété Intellectuelle ;
- Plusieurs décisions du Directeur général de l'INPI rendues sur les oppositions formées par le Requérant à l'encontre de marques et notamment celle du 09 mai 2017 numéro OPP 16-4765 considérant que la marque « CARREFOUR » du Requérant bénéficie d'une notoriété dans le secteur de la grande distribution ;
- Plusieurs décisions du Collège SYRELI de l'Afnic et notamment :
 - o N°FR-2012-00025 concernant le nom de domaine <galerielafayette.fr> rendue le 19 mars 2012 ;
 - o N°FR-2012-00050 concernant le nom de domaine <century.fr> rendue le 23 avril 2012 ;
 - o N°FR-2012-00058 concernant le nom de domaine <total-access.fr> rendue le 07 mai 2012 ;
 - o N°FR-2012-00060 concernant le nom de domaine <wwwcaf.fr> rendue le 21 mai 2012 ;
 - o N°FR-2012-00130 concernant le nom de domaine <vente-prive.fr> rendue le 28 août 2012.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

Deuxième distributeur mondial et 1er en Europe, le groupe Carrefour créé depuis 1959 emploie désormais 384 000 collaborateurs. Carrefour est présent dans plus de 30 pays avec plus de 12 000 magasins, exploités en propre ou en franchise (Annexe 2).

Lorsque le Requérant a eu connaissance de l'enregistrement du nom litigieux et de son association à un serveur mail, il a pris les mesures adéquates pour remédier à la situation. En août 2017, il a demandé la divulgation des données personnelles du réservataire à l'AFNIC afin de pouvoir prendre contact directement avec ce dernier.

C'est ainsi que le Requérant a pris connaissance des coordonnées du réservataire, [prénom nom] (Annexe 3).

En octobre 2017, il a procédé à l'envoi d'une lettre de mise en demeure au réservataire. Toutefois, aucune réponse ne fut obtenue malgré plusieurs relances et le courrier a été retourné par la Poste pour "Défaut d'accès ou d'adressage" (Annexe 4). Le Requérant a également adressé une lettre de mise en demeure, et des relances, à l'hébergeurs du serveur d'emails, par l'intermédiaire de son conseil, sollicitant la suppression de ces serveurs DNS associés au nom de domaine. Cette lettre est restée sans réponse.

Cette situation révèle un risque élevé que le nom <carrefour-anniversaire.fr> ait été enregistré par une personne s'étant frauduleusement identifiée sous le nom du Requérant, en vue d'opérations de phishing.

Le Requérant a ainsi décidé d'engager une procédure Syreli afin de requérir le transfert du nom litigieux et la désactivation du serveur de mail susceptible d'être utilisé à des fins de phishing.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques portant sur la dénomination CARREFOUR,

notamment (Annexe 5):

- Marque de l'Union européenne « CARREFOUR » n° 005178371 enregistrée le 30 août 2007 (renouvelée) et désignant des produits et services en classes 9, 35 et 38 ;
- Marque de l'Union européenne « CARREFOUR » n° 008779498, enregistrée le 13 juillet 2010 et désignant des services en classe 35 ;
- Marque française « CARREFOUR » n° 1487274 enregistrée le 2 septembre 1988 (renouvelée) et désignant des produits et services en classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.

En outre, le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine parmi lesquels (Annexe 6) :

- <carrefour.com>, enregistré le 25 octobre 1995 ;
- <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005.

Enfin, la renommée de la marque « CARREFOUR » a été reconnue à plusieurs reprises en France, notamment par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle ainsi que par le Tribunal de grande instance de Paris (Annexe 7).

Les droits du Requérant sont donc antérieurs au nom litigieux enregistré le 24 juillet 2017 et force est de constater qu'il dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de ce nom.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits du requérant

Le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> est similaire à la dénomination sociale du Requérant, CARREFOUR, intégralement reproduite (Annexe 8). Or, dans des cas similaires, il a été considéré que le Requérant avait un intérêt à agir dès lors, notamment, que le nom de domaine litigieux était similaire à sa dénomination sociale (Annexe 9). La dénomination sociale étant un élément d'identification de la personne morale, au même titre qu'un patronyme pour une personne physique, l'atteinte qu'un nom de domaine est susceptible de lui porter relève d'une atteinte au droit de la personnalité visée à l'article L.45-2 alinéa 2 du Code des Postes et des Communications Electroniques.

De surcroit, le nom <carrefour-anniversaire.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant visés à l'article L. 45-2 alinéa 2 et ce, en application des articles L.713-3 et L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

En effet, le nom de domaine contesté reproduit intégralement la marque CARREFOUR du Requérant, dont la renommée a été reconnue par plusieurs décisions extrajudiciaires et administratives (Annexe 7).

L'ajout du terme « anniversaire » n'écarte en rien le risque de confusion avec la marque. Au contraire, ce terme est de nature à le renforcer dans la mesure où Carrefour propose chaque année des promotions sur plusieurs produits pour son « anniversaire » (Annexe 10).

En outre, l'insertion d'une marque, qui plus est une marque de renommée, dans sa globalité est suffisant pour établir qu'un nom de domaine est similaire à la marque du Requérant.

Le nom de domaine contesté constitue par conséquent la contrefaçon par imitation de la marque CARREFOUR jouissant d'une renommée du Requérant au sens des articles L713-3 et L713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Pour toutes les raisons citées ci-dessus et au vu des décisions rendues par l'AFNIC en ce sens, le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques CARREFOUR sur lesquelles le Requérant a des droits.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux n'a aucun droit sur le nom de domaine, ne justifie d'aucun intérêt légitime

Selon l'article R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 le Titulaire dispose d'un intérêt légitime s'il utilise le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services, s'il est connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits ou fait un usage non commercial du nom de domaine sans intention de tromper le consommateur ou sans nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

En l'espèce, le Titulaire ne remplit aucun de ces critères.

En effet, le Collège, a précédemment confirmé que pour établir l'intérêt légitime du Titulaire, il fallait que soit démontré que ce dernier a utilisé le nom de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens ou de service (Annexe 11). Or, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> ne propose aucune offre de biens ou de services clairement définie et le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. De toute évidence, le Défendeur n'est pas en relation d'affaire avec le Requéant qui ne lui a accordé ni licence, ni cession et n'a en aucune façon autorisé le Défendeur à faire usage de la dénomination « CARREFOUR ».

Par ailleurs, le Défendeur n'est pas connu sous une dénomination identique ou similaire à celle de CARREFOUR ANNIVERSAIRE, ni apparenté au nom de domaine litigieux.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1. L'enregistrement du nom de domaine de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque CARREFOUR du Requéant, très largement connue et exploitée (Annexes 2 et 7). A cet égard, il est évident que le Défendeur, domicilié en France, ne pouvait ignorer l'existence du Requéant et de sa marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, il a été considéré qu'un titulaire français ne peut ignorer la renommée des grandes entreprises implantées sur le territoire français (Annexe 12).

Or, la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement d'un nom de domaine litigieux est reconnue comme un indice de mauvaise foi.

En tout état de cause, il appartenait au réservataire, préalablement à l'enregistrement du nom, de vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Il semble que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux afin de tirer profit de la renommée du Requéant et de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Un tel comportement établit la mauvaise foi du Titulaire (Annexe 13).

La mauvaise foi est d'autant plus caractérisée par le fait que le Titulaire ait souhaité garder son anonymat (Annexes 1 et 3) et indiqué une fausse adresse auprès du bureau d'enregistrement concerné lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, il est établi que le Défendeur a enregistré le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> de mauvaise foi.

2. L'utilisation du nom de domaine de mauvaise foi

Un certain nombre d'éléments peut être mis en avant afin de démontrer que le Défendeur utilise également le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Le Défendeur, qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause, ne peut

prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de produits ou de services de bonne foi (Annexe 9). Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible. Un tel usage est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant.

Par ailleurs, un serveur de mail a été configuré. Or, le nom de domaine associant la marque CARREFOUR au terme « anniversaire » faisant ainsi référence aux réductions et offres proposées par le Requérant chaque année à sa date d'anniversaire, il est fort à craindre que le nom soit utilisé en lien avec des tentatives de phishing (Annexes 1 et 10).

Compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> de mauvaise foi.

E) Mesure de réparation demandée

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> lui soit transféré.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

IV. Discussion

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,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <carrefour-anniversaire.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 ;
- Aux marques du Requérant et notamment à :
 - o La marque française « CARREFOUR » numéro 1487274 enregistrée le 02 septembre 1988 et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ;
 - o La marque de l'Union européenne « CARREFOUR » numéro 005178371 enregistrée le 20 juin 2006 et dûment renouvelée pour les classes 9, 35 et 38.
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant : <carrefour.com> le 25 octobre 1995 et <carrefour.fr> le 23 juin 2005.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> est similaire à la marque française antérieure « CARREFOUR » numéro 1487274 enregistrée le 02 septembre 1988 et régulièrement renouvelée par le Requêteur car il est composé de la marque « CARREFOUR » dans son intégralité et d'un terme générique « anniversaire ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur, la société CARREFOUR.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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 l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que le Requêteur déclare :

- Ne pas être en relation d'affaires avec le Titulaire et ne pas lui avoir accordé de droits sur le terme « CARREFOUR » ;
- Que le Titulaire n'est pas connu sous la dénomination « CARREFOUR ANNIVERSAIRE » ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requêteur, la société CARREFOUR, est le deuxième distributeur mondial et premier en Europe ; il emploie plus de 384 000 collaborateurs et est présent dans plus de 30 pays avec près de 12 000 magasins ;
- Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques et noms de domaine antérieurs constitués du terme « CARREFOUR » ;
- Le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> est composé de la marque « CARREFOUR » reprise dans son intégralité et du terme générique « anniversaire » qui peut en particulier faire référence aux opérations promotionnelles du Requêteur effectuées sur son site web <http://www.carrefour.fr> sous les termes « Anniversaire Market » et « Jeu Anniversaire market » ;
- Le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> auquel est associé un serveur de messagerie électronique, renvoie vers un site web en accès réservé par identifiant et mot de passe ;
- Le Requêteur déclare que le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> est susceptible d'être utilisé à des fins de hameçonnage dès lors qu'il est associé à un serveur de messagerie électronique ;
- Des décisions judiciaires et extrajudiciaires reconnaissent la notoriété de la marque « CARREFOUR » du Requêteur ;
- Le courrier adressé par le Requêteur à l'adresse postale du Titulaire identifiée dans la base Whois lui a été retourné pour « Défaut d'accès ou d'adressage » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, résidant en France, ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requêteur et que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur avait apporté la preuve 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

<carrefour-anniversaire.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <carrefour-anniversaire.fr> au profit du Requérent.

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 05 juin 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

