



DÉCISION DE L'AFNIC

autotest.fr

Demande n° FR-2015-01051

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SARL CONTROLES TECHNIQUES DU TRIANGLE D'OR
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Alban G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : autotest.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 décembre 2014 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 04 décembre 2018
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 novembre 2015 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 1er 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 08 décembre 2015.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 21 décembre 2015.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loic DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 12 janvier 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéérant

Selon le Requéérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <autotest.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 Requéérant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 17 octobre 2013 de la société SARL CONTROLES TECHNIQUES DU TRIANGLE D'OR immatriculée le 03 février 2010 sous le numéro 519 826 770 au R.C.S. de Lons-le-Saunier dont le gérant est Joël M. J. S. ;
- Copie de la carte nationale de M. S, gérant de la société SARL CONTROLES TECHNIQUES DU TRIANGLE D'OR ;
- Formulaire de demande d'enregistrement de la marque semi-figurative française « AUTOTEST Controle Technique Auto » déposée le 06 février 2009 sous le numéro 09/3627765 par M. Alain P. ;
- Contrat de cession pleine et entière de la marque « AUTOTEST Controle Technique Auto » conclu entre M. P. et Madame P. , les cédants, et la société SARL CONTROLES TECHNIQUES DU TRIANGLE D'OR, le cessionnaire, devant Maître Valérie C., notaire à Poligny en date du 20 mai 2015 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « AUTOTEST » numéro 4152435 enregistrée le 29 janvier 2015 par M. S, gérant de la société SARL CONTROLES TECHNIQUES DU TRIANGLE D'OR pour la classe 12 ;
- Publication au BOPI 15/08 - VOL.I du 20 février 2015 de la demande d'enregistrement de la marque française semi figurative « AUTOTEST » numéro 15 4 152 435 déposée le 29 janvier 2015 par M. S, gérant de la société SARL CONTROLES TECHNIQUES DU TRIANGLE D'OR pour la classe 12 ;
- Publication au BOPI 15/29 VOL.II du 17 juillet 2015 de l'enregistrement effectué sans modification par rapport à la demande de la marque française semi figurative « AUTOTEST » numéro 15 4 152 435 déposée le 29 janvier 2015.

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« - Le nom de domaine porte atteinte au droit de propriété du requérant propriétaire de la marque Autotest à l'INPI enregistré le 2009-02-06 sous le N°3627765 par PERNIN/PARENT et enregistré le 2015-07-17 sous le N°4152435 par SANSEIGNE dans la classe de produits au service 12 dont contrôle technique.

- Le lien entre Autotest et l'activité de contrôle technique automobile est évident.

- Le nom de domaine du titulaire créé un risque de confusion dans l'esprit du consommateur depuis l'enregistrement à l'AFNIC.

- L'intérêt à agir est le développement sur le territoire français des centres de contrôle technique Autotest.

L'enregistrement à l'AFNIC est une condition nécessaire pour satisfaire les internautes et

référencer chaque centre de contrôle technique nationalement. ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 21 décembre 2015.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie du passeport du Titulaire ;
- Copie du permis de conduire du Titulaire ;
- Extrait Kbis du 29 juillet 2015 de la société SARL ALBAN GUILLIEN immatriculée le 22 mai 2014 sous le numéro 793 459 488 au R.C.S. de Grasse et ayant pour activité « la production audiovisuelle, distribution de programme, reportages, films et tous produits destinés à tous organes et médias de la communication et de l'information, création et exploitation de sites internet » ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « autotest.fr » numéro 15 4 150 219 enregistrée le 21 janvier 2015 par le Titulaire pour la classe 38 ;

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Autotest.fr est une marque déposée à l'Inpi sous le numéro 15 4 150 219, classe 38. Autotest.fr est un site d'information automobile dont le but est d'informer ses lecteurs sur l'actualité automobile : nouveauté, essais et test des nouveautés automobile. Chaque jour, de nouveaux articles sont proposés aux lecteurs. Autotest.fr ne propose absolument pas de contrôle technique et n'en fait pas la promotion dans ses articles. Il n'y a absolument pas de confusion possible entre un site d'information automobile et un site qui propose des contrôles techniques. Selon la règle afnic du .fr : Le principe du « premier arrivé - premier servi » s'applique à toutes les phases. Après avoir pris conseil auprès de notre syndicat, Syntec Numérique et notre avocate, nous sommes ouvert à signer un contrat de coexistence de marque. »

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 présent 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

Le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <autotest.fr> était :

- Identique à la marque semi-figurative française « AUTOTEST » numéro 15 4 152 435 enregistrée le 29 janvier 2015 par M. S, gérant de la société SARL CONTROLES TECHNIQUES DU TRIANGLE D'OR pour la classe 12 ;
- Similaire à la marque semi-figurative française « AUTOTEST Controle Technique Auto » enregistrée le 06 février 2009, pour la classe 12, sous le numéro 09/3627765 par M. Alain P. et ayant fait l'objet d'une cession pleine et entière par contrat conclu entre M. P. et Madame P. , les cédants, et la société SARL CONTROLES TECHNIQUES DU TRIANGLE D'OR, le cessionnaire, devant Maître Valéri C., notaire à Poligny en date du 20 mai 2015 ;

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <autotest.fr> bien qu'identique à la marque semi-figurative française « AUTOTEST » du Requéant, a été enregistré par le Titulaire le 04 décembre 2014 soit antérieurement à l'enregistrement de ladite marque ;
- Le nom de domaine <autotest.fr> est similaire à la marque française semi-figurative antérieure du Requéant « AUTOTEST Controle Technique Auto » enregistrée le 06 février 2009, pour la classe 12, sous le numéro 09/3627765 par M. Alain P. et ayant fait l'objet d'une cession pleine et entière par contrat conclu entre M. P. et Madame P. , les cédants, et la société SARL CONTROLES TECHNIQUES DU TRIANGLE D'OR, le cessionnaire, devant Maître Valérie C., notaire à Poligny en date du 20 mai 2015.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société SARL CONTROLES TECHNIQUES DU TRIANGLE D'OR.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 a constaté que :

- Le Titulaire détient une marque française « autotest.fr » numéro 15 4 150 219 enregistrée le 21 janvier 2015 pour la classe 38 ; classe différente de celle pour laquelle la marque du Requéant a été enregistrée ;
- Le Titulaire indique dans sa réponse que le site vers lequel renvoie le nom de domaine <autotest.fr> est « un site d'information automobile dont le but est d'informer ses lecteurs sur l'actualité automobile : nouveautés, essais et tests des nouveautés automobiles » ; cependant il n'en apporte pas la preuve.

Le Collège a donc considéré que le Titulaire du nom de domaine <autotest.fr> justifiait d'un intérêt légitime.

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est notamment titulaire de la marque française semi-figurative « AUTOTEST Controle Technique Auto » enregistrée le 06 février 2009, pour la classe 12 ;
- Le Requéant exerce une activité de contrôle technique de véhicules ;
- Le Titulaire détient une marque française « autotest.fr » numéro 15 4 150 219 enregistrée le 21 janvier 2015 pour la classe 38 ; classe différente de celle pour laquelle la marque du Requéant a été enregistrée.

Il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties procéder à des recherches complémentaires ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <autotest.fr> dans le but de profiter de la

renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur et étaient insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <autotest.fr>.

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 Saint-Quentin en Yvelines, le 12 janvier 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

