



DÉCISION DE L'AFNIC

nauroto.fr

Demande n° FR-2017-01296

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NORAUTO INTERNATIONAL

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : nauroto.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 octobre 2007

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 06 octobre 2017

Bureau d'enregistrement : REGISTRYGATE GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 janvier 2017 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 janvier 2017.

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), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 février 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Délégation de pouvoir du Requéran à la société NAMESHIELD aux fins d'engager auprès de l'Afnic une procédure SYRELI à l'encontre du nom de domaine <nauroto.fr> ;
- Extrait Kbis du 26 décembre 2016 de la société NORAUTO INTERNATIONAL immatriculée le 01 octobre 2002 sous le numéro 443 554 217 au R.C.S. de Lille Métropole ayant pour activités « les opérations de négoce et les prestations de services de toute nature portant sur les véhicules de toutes sortes et leurs accessoires ou pièces détachées » ;
- Notice complète de la marque française « NORAUTO » numéro 1570467 enregistrée le 29 juin 1989 et régulièrement renouvelée par la société NORAUTO INTERNATIONAL pour les classes 1 à 4, 6 à 9, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 28, 34 à 37 et 39 à 45 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « NORAUTO » numéro 92401892 enregistrée le 16 janvier 1992 et régulièrement renouvelée par la société NORAUTO INTERNATIONAL pour les classes 3, 4, 6 à 9, 11, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 36, 37, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « NORAUTO » numéro 3013602 enregistrée le 06 mars 2000 et dûment renouvelée par la société NORAUTO INTERNATIONAL pour la classe 39 ;
- Notice complète de la marque française « NORAUTO » numéro 3012902 enregistrée le 03 mars 2000 et dûment renouvelée par la société NORAUTO INTERNATIONAL pour la classe 39 ;
- Notice complète de la marque française « NORAUTO » numéro 3477667 enregistrée le 29 janvier 2007 par la société NORAUTO SA pour la classe 11 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « NORAUTO », numéro 000273078 enregistrée le 13 juin 1996 et régulièrement renouvelée par la société NORAUTO INTERNATIONAL pour les classes 12 et 37 ;
- Informations détaillées de la marque internationale « NORAUTO » numéro 558433, ne désignant pas la France, enregistrée le 08 mars 1990 par la société NORAUTO INTERNATIONAL et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 4, 6 à 9, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 34, 36, 37, 39, 41 et 42 ;
- Extraits du 16 janvier 2017 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par la société NORAUTO INTERNATIONAL :
 - o <norauto.fr> le 18 mars 2008 ;
 - o <norauto.com> le 20 novembre 1996 ;
 - o <norauto.net> le 15 juin 2000.
- Baromètre de notoriété « MOBIVIA GROUPE 2016 – Rapport France » effectuée par la société TNS SOFRES ;
- Article « Le groupe Mobivia (Norauto, Midas) acquiert l'Allemand Auto Teile Unger, ATU » paru le 23 décembre 2016 sur le site internet <http://www.toute-la-franchise.com> ;
- Captures d'écrans des 12 et 13 janvier 2017 des pages dédiées à « NORAUTO » des sites internet <http://www.mobiviagroupe.com> et <http://www.norauto-franchise.com> ;

- Capture d'écran du 12 janvier 2017 de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <nauroto.fr> ;
- Courriel et courrier du 25 novembre 2016 fournis en langue anglaise sans traduction en langue française ;
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
 - o Le 04 janvier 2011 numéro DFR2010-0038 Vente-Privée.com v. Monsieur F. ;
 - o Le 29 août 2008 numéro DFR2008-0031 Adakim v. Monsieur F. ;
 - o Le 25 mars 2008 numéro DFR2008-0007 Société Alsacienne de Publications v. Monsieur F. ;
 - o Le 16 janvier 2008 numéro DFR2007-0041 ABC Games International SA v. Monsieur F.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« *NORAUTO INTERNATIONAL* («le Requéant ») soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <nauroto.fr> par l'actuel Titulaire («le Défendeur») 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).

Le Requéant est une société basée en France qui se concentre sur la réparation automobile, les accessoires automobiles et les pièces automobiles.

Son premier magasin ouvre en 1970 en France à Englos près de Lille.

Depuis cette date, le Requéant s'est fortement développé en France. Avec 358 établissements et 8500 salariés, Norauto est la plus importante entreprise du secteur Commerce de détails d'équipements automobiles. (voir annexe 1)

Un sondage TNS de 2016 a confirmé la présence du Requéant en France (voir annexe 2) :

- *Notoriété de la marque Norauto en France (Page 32, 34, 37)*

Progression de la notoriété de la marque entre 2015 et 2016 : « Norauto voit sa présence à l'esprit progresser significativement cette année en raison d'investissements publicitaires plus importants (voir focus médias): +6pts en TOM, + 7pts en notoriété spontanée. Cela a pour conséquence une augmentation de la fréquentation (30% vs.26%) qui fait que la marque passe devant les garages indépendants. ».

- *Les investissements médias du Requéant*

L'augmentation des investissements publicitaires du requérant par rapport à 2015 dont un investissement plus axé sur internet (page 38 à 43) a permis de favoriser directement la présence à l'esprit et explique la progression de la marque en notoriété spontanée et assistée.

Le Requéant est titulaire de plusieurs marques comprenant le terme distinctif « NORAUTO » (Annexe 3) :

- *la marque française n° 1570467 « NORAUTO » enregistrée le 29 juin 1989 et dûment renouvelée;*
- *la marque française n° 92401892 « NORAUTO » enregistrée le 16 janvier 1992 et dûment renouvelée;*
- *la marque française n° 3013602 « NORAUTO » enregistrée le 06 mars 2000 et dûment renouvelée;*
- *la marque française n° 3012902 « NORAUTO » enregistrée le 03 mars 2000 et dûment renouvelée;*
- *la marque française n° 3477667 « NORAUTO » enregistrée le 29 janvier 2007 ;*
- *la marque internationale n° 558433 « NORAUTO » enregistrée le 03 mars 1990 et dûment renouvelée;*
- *la marque internationale n° 558433 « NORAUTO » enregistrée le 03 mars 1990 et dûment renouvelée;*
- *la marque internationale n° 558433 « NORAUTO » enregistrée le 03 mars 1990 et dûment renouvelée;*
- *la marque Européenne n° 273078 « NORAUTO » enregistrée le 13 juin 1996 et dûment renouvelée;*

Le Requérant est également propriétaire de noms de domaine comprenant le terme distinctif « NORAUTO » depuis 1996 (Annexe 4).

Le 25 novembre 2016, le Requérant a envoyé une lettre de mise en demeure au titulaire afin de connaître les motifs de cet enregistrement. Le Titulaire n'a apporté aucune réponse à cette lettre. (Voir annexe 5)

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine <nauroto.fr> très fortement similaire aux marques antérieures NORAUTO au point de créer une confusion dans l'esprit de l'internaute. En effet, il ne diffère des marques du Requérant que par l'inversion des lettres « AU » et de la lettre « O ». Cette inversion n'est pas de nature à atténuer les similitudes visuelles et phonétiques avec le nom NORAUTO au point d'écarter le risque de confusion.

L'ajout du suffixe CCTLD ".FR" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le domaine est semblable à la marque et ne change pas l'impression générale que la désignation est affiliée à la marque de commerce de la plaignante.

La réservation du nom de domaine litigieux relève de la pratique dite du Typosquatting et vise à exploiter des éventuelles fautes de frappe commises par les internautes désireux d'accéder au site du Requérant en saisissant le mot NORAUTO dans leur moteur de recherche ou leur navigateur.

Des cas similaires ont confirmés ces propos, voir décision SYRELI :

SYRELI n° FR-2013-00531 credit-mutuell.fr

SYRELI n° FR-2012-00158 creditmutuele.fr

SYRELI n° FR-2014-00618 collissimo.fr

En réservant un nom de domaine quasi-identique aux marques NORAUTO, le Défendeur cherche à créer la confusion et à attirer sur son site www.nauroto.fr les internautes désireux de se connecter au site officiel du Requérant.

Ce risque de confusion est d'autant plus réel que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site parking affichant notamment des liens commerciaux en référence au Requérant. (Voir annexe 6)

B. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

A la connaissance du Requérant, le Défendeur n'a aucun droit sur le nom NORAUTO et n'a aucune activité sous ce nom. Par ailleurs, le Défendeur n'a pas été autorisé par le Requérant à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux. Il n'existe aucune relation d'affaires entre les parties.

En outre, le nom de domaine nauroto.fr redirige vers un site parking renvoyant vers des liens commerciaux, dont notamment ceux du Requérant et de ses concurrents.

L'ensemble de ces éléments démontrent que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

En outre, une lettre de mise en demeure a été transmise au Défendeur, ce dernier n'a apporté aucune réponse pour justifier son intérêt pour ce nom de domaine.

Sur la mauvaise foi du titulaire

Le Requérant bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété en France (Voir annexe 7). Le nom NORAUTO évoque en effet immédiatement aux consommateurs l'enseigne spécialisée dans l'entretien et réparation automobile. Le Requérant est considéré comme le leader européen de de la maintenance automobile.

La réservation du nom de domaine litigieux, ne différant des marques du Requérant que par l'inversion des lettres « AU » et « O », a pour seul objectif de profiter d'une erreur de frappe de l'internaute cherchant à accéder au site du Requérant pour le détourner vers un site parking.

Le site parking vers lequel redirige le nom de domaine « nauroto.fr » affiche notamment la référence à la marque « Norauto » et des références à l'activité du Requérant telles que « Pièces de voitures », « Prix pneus », « Autoradio », « Pneus voiture », « Go auto ». Chaque clic sur lesdites inscriptions génère une source de revenus non négligeable pour le Défendeur.

Le fait de rediriger le nom de domaine litigieux vers une page parking affichant des liens

commerciaux en rapport avec le requérant, témoigne de la volonté purement spéculative de cette réservation, le Défendeur entendant ainsi tirer indûment profit de la forte notoriété du Requérant afin de générer un trafic important vers le site qu'il a mis en place.

Outre le fait qu'il tire indûment profit de la notoriété des marques du Requérant, le Défendeur détourne également du site officiel du requérant une partie non négligeable des internautes cherchant à se connecter au site du Requérant, en les induisant sciemment en erreur.

L'ensemble de ces éléments démontre que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est exploité par le Défendeur dans le seul but de détourner les internautes du site du Requérant et à les attirer sur un site autre à des fins lucratives et au détriment des droits du Requérant.

Par ailleurs, le Requérant a tenté de prendre contact avec le Défendeur ; ce dernier n'a apporté aucune réponse (Voir annexe 5).

Enfin, il convient de souligner que le Défendeur est coutumier des réservations frauduleuses. En effet, il a été impliqué dans de nombreuses procédures de type PARL engagées à son encontre telles que :

OMPI N°DFR2010-0038 Vente-Privée.com c. [prénom nom] < venteprivee.fr > ;

OMPI N° DFR2008-0031 ADAKIM – EURL c. [prénom nom] < footmercato.fr >;

OMPI N° DFR2008-0007 Société Alsacienne de Publications c. [prénom nom] < alsapresse.fr > ;

OMPI N° DFR2007-0041 ABC Games International SA c. [prénom nom] < scoregame.fr > ;

(Voir annexe 8)

Au regard de ces multiples éléments, il apparaît clair que le nom de domaine a été réservé et est exploité de mauvaise foi, au détriment des droits du Requérant. ».

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. La Recevabilité des pièces

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française... Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que quelques pièces fournies par le Requérant n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <nauroto.fr> était quasi-identique :

- Aux marques du Requérant et notamment :
 - À la marque française « NORAUTO » numéro 1570467 enregistrée le 29 juin 1989 ;
 - À la marque française « NORAUTO » numéro 3012902 enregistrée le 03 mars 2000 ;
 - À la marque de l'Union européenne « NORAUTO », numéro 000273078 enregistrée le 13 juin 1996 ;
- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - <norauto.fr> enregistré le 18 mars 2008 ;
 - <norauto.com> enregistré le 20 novembre 1996 ;
 - <norauto.net> enregistré le 15 juin 2000.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <nauroto.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « NORAUTO » numéro 1570467 enregistrée le 29 juin 1989 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 1 à 4, 6 à 9, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 28, 34 à 37 et 39 à 45.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société NORAUTO INTERNATIONAL.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège 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 l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que le Requérant déclare que le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <nauroto.fr> ;
- N'est pas en relation d'affaires avec lui ;
- N'a aucun droit sur le nom « NORAUTO » et n'a aucune activité sous ce nom ; cependant, il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques françaises antérieures « NORAUTO » exploitées pour des produits et services de maintenance et équipements automobiles ;
- Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <norauto.fr>, <norauto.com> et <norauto.net> respectivement enregistrés les 18 mars 2008, 20 novembre 1996 et 15 juin 2000 ;
- Les pièces fournies par le Requérant démontrent la notoriété de la marque « NORAUTO » depuis 1970, date de création du premier centre auto à 2016, date à laquelle la marque désigne le leader européen de la maintenance automobile avec plus de 8500 collaborateurs directs, 502 centres dans le monde et une notoriété spontanée en France de 65% sur l'échantillon représentatif ;
- Le nom de domaine <nauroto.fr> est quasi-identique aux marques antérieures « NORAUTO » du Requérant ; il est composé des mêmes lettres avec une inversion des « AU » et « O » ; cette inversion de lettres est une des caractéristiques de « typosquatting »

- ayant pour but de tromper les internautes par confusions visuelle et sonore en profitant de leurs éventuelles fautes de frappe ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <nauroto.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence au Requérant et à son activité. On peut citer à titre d'exemples les liens « Norauto », « Pièces de voitures », « Prix pneus » ;
 - Le Titulaire du nom de domaine <nauroto.fr> a fait l'objet de diverses décisions du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI pour des faits similaires qui ont conduit à la transmission des noms de domaine dont il était titulaire.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <nauroto.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 et a décidé que le nom de domaine <nauroto.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 <nauroto.fr> au profit du Requérant.

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 21 février 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

