



DÉCISION DE L'AFNIC

monorauto.fr

Demande n° FR-2017-01305

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NORAUTO INTERNATIONAL

Le Titulaire du nom de domaine : La société NEXT DEVELOPMENT LTD. / Monsieur K.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : monorauto.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 09 avril 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 09 avril 2017

Bureau d'enregistrement : GRANSY s.r.o.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 07 février 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 14 février 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 14 mars 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Délégation de pouvoir du Requérant à la société NAMESHIELD aux fins d'engager auprès de l'Afnic une procédure SYRELI à l'encontre du nom de domaine <monorauto.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 ;
- Notice complète de la marque française « NORAUTO » numéro 4280995 enregistrée le 17 juin 2016 par la société NORAUTO INTERNATIONAL pour les classes 1, 3, 4, 7, 9, 12, 35 à 37 et 42 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « NORAUTO », numéro 273078 enregistrée le 13 juin 1996 et régulièrement renouvelée par la société NORAUTO INTERNATIONAL pour les classes 12 et 37 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « NORAUTO », numéro 1330455 enregistrée le 1^{er} octobre 1999 et régulièrement renouvelée par la société NORAUTO INTERNATIONAL pour la classe 38 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne semi figurative « NORAUTO », numéro 15690101 enregistrée le 26 juillet 2016 par la société NORAUTO INTERNATIONAL pour les classes 12, 35, 37, 39, 41 et 42 ;
- 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 ;
- Informations détaillées de la marque internationale « NORAUTO » numéro 934613, ne désignant pas la France, enregistrée le 27 juillet 2007 par la société NORAUTO INTERNATIONAL pour la classe 11 ;
- Informations détaillées de la marque internationale « NORAUTO » numéro 633201, ne désignant pas la France, enregistrée le 02 mars 1995 et régulièrement renouvelée par la

- société NORAUTO INTERNATIONAL pour les classes 1 à 4, 6 à 9, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 34, 36, 37, 39, 41 et 42 ;
- Informations détaillées de la marque internationale semi-figurative « NORAUTO » numéro 591237, ne désignant pas la France, enregistrée le 09 juillet 1992 et régulièrement renouvelée par la société NORAUTO INTERNATIONAL pour les classes 4, 7, 9, 11, 12, 37 et 39 ;
 - Extrait du 06 février 2017 de la base Whois du nom de domaine <monorauto.fr> enregistré le 10 février 2010 par la société NORAUTO INTERNATIONAL ;
 - Extrait du 12 janvier 2017 de la base Whois du nom de domaine <monorauto.fr> enregistré le 09 avril 2015 par la société NEXT DEVELOPMENT LTD. ;
 - Baromètre de notoriété « MOBIVIA GROUPE 2016 – Rapport France » effectué par la société TNS SOFRES ;
 - Captures d'écrans du 07 février 2017 des pages dédiées à « NORAUTO » des sites internet <http://www.mobiviagroupe.com> et <http://www.norauto-franchise.com> ;
 - Capture d'écran du 06 février 2017 de la page vers laquelle renvoie le nom de domaine <norauto.fr> ;
 - Captures d'écrans du 12 janvier et du 06 février 2017 des pages parking vers lesquelles renvoie le nom de domaine <monorauto.fr> ;
 - Courriel et courrier du 12 janvier 2017 fournis en langue anglaise sans traduction en langue française ;
 - Trois décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI fournies en langues étrangères sans traduction en langue française.

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 <monorauto.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 (Annexe 1).

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

- *Notoriété de la marque Norauto en France (Pages 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 (pages 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 nombreuses marques constituées du distinctif « NORAUTO » (Annexe 3) :

- *Marque internationale NORAUTO n°934613 du 27/07/2007 ;*
- *Marque internationale NORAUTO n°633201 du 02/03/1995 ;*
- *Marque internationale NORAUTO n°591237 du 09/07/1992 ;*
- *Marque internationale NORAUTO n°558433 du 08/03/1990 ;*
- *Marque française NORAUTO n°1570467 du 29/06/1989 ;*
- *Marque française NORAUTO n°92401892 du 16/01/1992 ;*
- *Marque européenne NORAUTO n°273078 du 13/06/1996 ;*

- Marque européenne NORAUTO n°1330455 du 01/10/1999 ;
- Marque française NORAUTO n°3012902 du 03/03/2000 ;
- Marque française NORAUTO n°3013602 du 06/03/2000 ;
- Marque française NORAUTO n°3477667 du 29/01/2007 ;
- Marque française NORAUTO n°4280995 du 17/06/2016 ;
- Marque européenne NORAUTO n°15690101 du 26/07/2016.

Le Requéant est également propriétaire de multiples noms de domaine comprenant le terme distinctif « NORAUTO » depuis 1996, et notamment du nom de domaine <monnorauto.fr> enregistré depuis le 10 février 2010 (Annexe 4).

Le nom de domaine litigieux <monorauto.fr> a été enregistré le 09/04/2015 par le Défendeur [prénom nom] (Annexe 5).

Le 12/01/2017, le Requéant a envoyé une lettre de mise en demeure au Défendeur afin de connaître les motifs de cet enregistrement (Annexe 6). Le Titulaire n'a apporté aucune réponse à cette lettre.

La présente plainte est fondée sur les motifs suivants :

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Requéant soutient que le nom de domaine <monorauto.fr> est fortement similaire aux marques antérieures NORAUTO. En effet, la marque NORAUTO est reprise dans son intégralité dans le nom de domaine.

De plus, le nom de domaine <monorauto.fr> est également très fortement similaire au nom de domaine <monnorauto.fr> du Requéant. En effet, il ne diffère de celui-ci que par la suppression d'une des deux lettres « N ». Cette suppression n'est pas de nature à atténuer les similitudes visuelles et phonétiques avec le nom NORAUTO au point d'écarter le risque de confusion.

En conséquence, 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 Requéant en saisissant le mot NORAUTO dans leur moteur de recherche ou leur navigateur.

Des cas similaires ont confirmés ces propos, voir les décisions SYRELI suivantes pour exemple :

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

SYRELI n° FR-2012-00158 creditmutuele.fr

SYRELI n° FR-2014-00618 collissimo.fr

Par ailleurs, l'ajout du suffixe ccTLD ".FR" ne suffit pas à échapper à la conclusion que le domaine est semblable à la marque NORAUTO du Requéant.

En réservant un nom de domaine similaire aux marques NORAUTO et au nom de domaine <monnorauto.fr>, le Défendeur cherche à créer la confusion et à attirer sur son site www.monorauto.fr les internautes désireux de se connecter au site officiel du Requéant.

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 domaine d'activité Requéant (Annexe 7).

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 Requéant, 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 Requéant à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux <monorauto.fr>. Il n'existe aucune relation d'affaires entre les parties.

En outre, le nom de domaine <monorauto.fr> redirige vers un site parking renvoyant vers des liens commerciaux, pour certains en rapport avec l'activité du Plaignant (Annexe 7).

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

Enfin, 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 (Annexe 6).

Sur la mauvaise foi du titulaire

Le Requéant bénéficie depuis de nombreuses années d'une notoriété en France (Annexe 2).

Le nom NORAUTO évoque en effet immédiatement aux consommateurs l'enseigne spécialisée dans l'entretien et la réparation automobile. Le Requéant est considéré comme le leader européen de la maintenance automobile.

La réservation du nom de domaine litigieux, ne différant du nom de domaine <monnorauto.fr> du Requéant que par la suppression d'une des deux lettres « N », a pour seul objectif de profiter d'une erreur de frappe de l'internaute cherchant à accéder au site du Requéant pour le détourner vers un site parking.

Le site parking vers lequel redirige le nom de domaine « monorauto.fr » affiche notamment des références à l'activité du Requéant telles que «Luxury auto», «Auto rentals», «Smart auto» (Annexe 7). 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 Requéant témoigne de la volonté purement spéculative de cette réservation, le Défendeur entendant ainsi tirer indûment profit de la forte notoriété du Requéant 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 Requéant, le Défendeur détourne également du site officiel <monnorauto.fr> du Requéant une partie non négligeable des internautes cherchant à se connecter au site du Requéant, 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 <monnorauto.fr> du Requéant et à les attirer sur un site autre à des fins lucratives et au détriment des droits du Requéant.

Par ailleurs, le Requéant a tenté de prendre contact avec le Défendeur ; ce dernier n'a apporté aucune réponse à la lettre de mise en demeure qui lui a été envoyée (Annexe 6).

Enfin, il convient de souligner que le Défendeur est coutumier des réservations frauduleuses. En effet, il a été impliqué dans de nombreuses procédures engagées à son encontre telles que (Annexe 8).

WIPO - DES2016-0031 - Cofares, Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española v. [prénom nom] - <wwwcofares.es>

WIPO - DCH2016-0024 - Lidl Stiftung & Co. KG v. [prénom nom] - <wwwlidl.ch>

WIPO - DCH2016-0017 - Raiffeisen Schweiz Genossenschaft v. [prénom nom] - <raiffiesen.ch>

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 Requéant.».

Le Requéant 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 Requéant 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 <monorauto.fr> était :

- Similaire 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 273078 enregistrée le 13 juin 1996 ;
- Quasi-identique au nom de domaine <monnorauto.fr> enregistré le 10 février 2010 par le Requérant.

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 <monorauto.fr> est similaire à la marque française antérieure « NORAUTO » numéro 1570467 enregistrée le 29 juin 1989 et régulièrement renouvelée par le Requérant car il est composé de la marque « NORAUTO » dans sa quasi intégralité et du pronom possessif « mon ».

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 <monorauto.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 du nom de domaine <monnorauto.fr> enregistré le 10 février 2010 ;
- 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 <monorauto.fr> est similaire aux marques antérieures « NORAUTO » du Requérant car il est composé de la marque « NORAUTO » dans sa quasi intégralité et du pronom possessif « mon » ;

- Le nom de domaine <monorauto.fr> est quasi-identique au nom de domaine antérieur <monnorauto.fr> du Requérant ; il est composé des mêmes lettres avec la suppression du double « N » ; cette suppression de lettre 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 <monorauto.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant référence au secteur d'activité proche de celui du Requérant. On peut citer à titre d'exemples les liens « Luxury auto », « Auto Rental », « Location car Paris », « Automobile – Le Temple Automobile ».

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <monorauto.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 <monorauto.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 <monorauto.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 14 mars 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

