



DÉCISION DE L'AFNIC

autos-discount.fr

Demande n° FR-2017-01442

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CAMEF

Le Titulaire du nom de domaine : La société JMP AUTOMOBILES

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : autos-discount.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 janvier 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 janvier 2020

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 septembre 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 septembre 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 14 octobre 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 26 octobre 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis du 11 septembre 2017 de la société CAMEF immatriculée le 04 juillet 2007 sous le numéro 414 300 780 au R.C.S. de Paris ;
- Notice complète de la marque française « AUTODISCOUNT » numéro 3185967 enregistrée le 24 septembre 2002 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 12, 35 et 36 ;
- Certificat de renouvellement, déclaré le 11 septembre 2012, de la marque française « AUTODISCOUNT » numéro 3185967 enregistrée le 24 septembre 2002 par le Requérant pour les classes 12, 35 et 36 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <autodiscount.fr> enregistré le 11 mai 2000 par le Requérant ;
- Captures d'écran de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <autodiscount.fr> et notamment :
 - La page d'accueil ;
 - Les mentions légales ;
- Extrait Kbis du 11 septembre 2017 de la société J.M.P AUTOMOBILES immatriculée le 02 mai 2001 sous le numéro 435 366 448 au R.C.S. de Lille Métropole ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <autos-discount.fr> enregistré le 25 janvier 2012 par la société JMP AUTOMOBILES ;
- Courrier recommandé, accompagné de l'avis de réception, envoyé au Titulaire le mettant en demeure de supprimer le nom de domaine <autos-discount.fr> et de cesser tout usage du signe « AUTODISCOUNT » en relation avec des produits et services identiques ou similaires à ceux couverts par le droit antérieur du Requérant ;
- Plaquette commerciale du Groupe AMTT sur laquelle figure le Requérant ;
- Dossier de presse de mars 2013 du Groupe AMTT sur lequel figure le Requérant ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <autos-discount.fr> ;
- Décision n° D2015-1692 Immochan contre Monsieur F. rendue le 1^{er} décembre 2015 par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI concernant les noms de domaine <europa-city.com> et <pariseuropacity.com> ;

- Décision n° D2014-1184 La société Publicis Groupe SA contre Monsieur T. rendue le 26 août 2014 par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI concernant le nom de domaine <publicizz.com> ;
- Article « Monsieur F. égérie pour Auto Discount » paru le 15 octobre 2014 sur le site internet <http://brandandcelebrities.com> ;
- Capture d'écran du menu haut du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <autodiscount.fr> sur lequel est repris l'identité de Monsieur F. « Monsieur F. fait confiance à autodiscount.fr et vous en parle » ;
- Capture d'écran de la page « Témoignage » du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <autodiscount.fr>, sur laquelle est diffusé le témoignage de Monsieur F., parrain d'autodiscount ;
- Article « Autodiscount.fr : des pionniers du discount automobile sur le web » paru dans l'édition n°297 Février 2016 du magazine « Entreprendre » ;
- Copie d'une publicité « Autodiscount » parue dans l'édition n°821 octobre 2014 du magazine « L'automobile » ;
- Résultats obtenus après une recherche sur le terme « autodiscount » avec le moteur de recherche Bing ;
- Diverses factures de 2013 à 2016 concernant des spots publicitaires « autodiscount » sur différentes radios françaises, sur Internet et/ou films promotionnels.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I/ PRESENTATION DES FAITS

1/ La Société CAMEF (Pièce n°1) est titulaire :

- de la marque verbale française « AUTODISCOUNT » déposée le 24 septembre 2002 à l'INPI et enregistrée sous le n°3185967 dans les classes 12, 35 et 36 et renouvelée le 11 septembre 2012 (Pièce n°2 : marque « AUTODISCOUNT ») ;

- du nom de domaine <autodiscount.fr>, enregistré le 11 mai 2000 (Pièces n°3 et 4).

2/ CAMEF a récemment constaté que la société JMP AUTOMOBILES (Pièce n°5) a enregistré le nom de domaine <autos-discount.fr> le 25 janvier 2012 (Pièce n°6).

Le Titulaire exploite un site Internet www.autos-discount.fr, accessible via le nom de domaine litigieux, sur lequel il propose des services identiques au Requéant, à savoir la négociation et l'assistance des clients dans l'achat de véhicules neufs ou d'occasion (Pièce n°7).

3/ Par courrier recommandé avec accusé de réception, CAMEF a rappelé au Titulaire ses droits antérieurs sur le signe « AUTODISCOUNT » et l'a mis en demeure de supprimer ce nom de domaine (Pièce n°8).

Cette mise en demeure est demeurée sans effet.

4/ C'est dans ce contexte et en raison de l'atteinte ainsi portée à ses droits de propriété intellectuelle, que le Requéant a décidé d'intenter la présente procédure sur le fondement des articles L.45-2, 2° et L.45-6 du Code des postes et des communications Electroniques (CPCE), selon lesquels :

« [...] 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 ». (L.45-2, 2° du CPCE)

« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 [...] » (L.45-6 du CPCE)

II/ INTERET A AGIR DU REQUERANT

Le requérant dispose de droits de propriété intellectuelle antérieurs au nom de domaine litigieux à savoir :

- le nom de domaine <autodiscount.fr> enregistré le 11 mai 2000 (Pièce n°3) ;
- la marque verbale française « AUTODISCOUNT » enregistrée depuis le 24 septembre 2002 et dument renouvelée le 11 septembre 2012 (Pièce n°2),
soit antérieurement à la réservation, par le Titulaire, du nom de domaine litigieux le 25 janvier 2012.
Par conséquent, le requérant a un intérêt à agir au sens de l'article L.45-6 CPCE et à solliciter la suppression du nom de domaine <autos-discount.fr>.

III/ L'ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU REQUERANT

Le nom de domaine litigieux est quasi identique, ou à tout le moins fortement similaire, à la marque antérieure et au nom de domaine antérieur du Requéant.

Il reprend en effet entièrement la marque du Requéant ainsi que son nom de domaine, en ajoutant uniquement un trait d'union et la lettre « s » au terme « auto » (ce qui sera perçu comme le pluriel de ce mot).

Une jurisprudence constante indique que :

- l'utilisation d'un trait d'union est insuffisante pour différencier le nom de domaine litigieux de la marque antérieure (Pièces n°10) ;
- l'ajout d'une lettre à la fin d'un mot ne permet pas de différencier le nom de domaine litigieux de la marque antérieure (Pièce n°11).

Le nom de domaine du Titulaire présente incontestablement avec la marque et le nom de domaine du Requéant une haute similitude.

Par conséquent, la réservation du nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant, au sens de l'article L.45-2.2° du CPCE.

IV/ L'ABSENCE D'INTERET LEGITIME OU LA MAUVAISE FOI DU TITULAIRE

1/ Il ne fait aucun doute qu'en réservant le nom de domaine, le Titulaire avait pour seul objectif de profiter de la renommée du Requéant, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Sur le site internet www.autos-discount.fr, le Titulaire de ce nom de domaine se présente comme un mandataire automobile spécialisé dans la vente de véhicules neufs à des prix avantageux sur Internet (Pièce n°7). Ses services sont strictement identiques à ceux proposés par le Requéant sur le site Internet www.autodiscount.fr (Pièce n°4) et sont identiques ou similaires aux services et produits visés dans l'enregistrement de la marque du Requéant (Pièce n°2).

Au vu de la similarité des signes en cause et de la similarité des activités sur les deux sites Internet, il existe un risque de confusion réelle pour le consommateur qui sera nécessairement amené à associer le nom de domaine litigieux à la marque et au nom de domaine du Requéant, en leur attribuant une origine commune.

Ce risque de confusion est d'autant plus avéré que la marque de notre client jouit d'une renommée incontestable.

Le Requéant fait partie du groupe AMTT qui est un acteur incontournable du négoce automobile sur Internet. Pariant sur l'essor de la vente automobile en ligne, le Groupe AMTT a créé le premier portail automobile consacré à l'univers automobile au meilleur prix, par l'intermédiaire de son site internet autodiscount.fr. Les prestations proposées sur le site www.autodiscount.fr vont au-delà de ce que proposent les sites traditionnels de mandataires et les concessionnaires automobiles (Pièce n°9). Soucieux de répondre à la demande croissante de ses clients, le Groupe AMTT exerce à travers ses filiales pas moins de 5 métiers (Pièce n°9) :

- La vente de véhicules neufs en ligne en marque blanche (AMTT) ;
- La vente de véhicules d'occasion en ligne (CAMEF) ;
- La vente de véhicules aux garagistes (L'Ami automobile) ;
- L'assistance et la garantie des véhicules (Eurodil) ;
- Le financement et la location longue durée de véhicules (Leaseway).

La marque AUTODISCOUNT du Requéant est exploitée de façon continue depuis plus de 14 ans pour promouvoir la vente de véhicules neufs ou d'occasion sur l'ensemble du territoire français. Elle a fait l'objet d'importants investissements publicitaires et notamment d'une forte présence dans les médias, à savoir :

- un partenariat avec l'animateur Jean-Pierre FOUCAULT pour la promotion de la marque AUTODISCOUNT (Pièce n°12) ;

- une présence dans des journaux consacrés à l'automobile (Pièce n°13) ;
- diffusion de nombreux spots publicitaires notamment sur différentes radios françaises (Pièce n°14).

Ces éléments démontrent la renommée de la marque AUTODISCOUNT, à tout le moins sur le marché de l'automobile.

Le nom de domaine a toujours été exploité par CAMEF dans le cadre de son site Internet www.autodiscount.fr pour proposer notamment ses services de mandataire automobile pour la vente et la location de véhicules neufs et d'occasion (Pièce n°4). Ce site Internet est rapidement devenu l'un des principaux acteurs du marché de l'automobile en France.

Le site internet www.autodiscount.fr reçoit la visite d'un grand nombre de visiteurs. 2/ Le choix de la dénomination « autos-discount » à titre de nom de domaine afin d'exploiter un site Internet pour proposer les mêmes services que CAMEF ne peut être le fruit du hasard.

Le Titulaire a délibérément souhaité se placer dans le sillage de CAMEF pour capter sa clientèle, profiter indûment de la renommée de sa marque « AUTODISCOUNT » et bénéficier, sans bourse délier, des investissements promotionnels réalisés par cette dernière pour promouvoir l'image de la marque.

Le titulaire du nom de domaine litigieux ne pouvait matériellement ignorer l'existence de la marque « AUTODISCOUNT » au regard de sa visibilité notamment dans les médias. C'est d'autant plus vrai que JMP AUTOMOBILES exploite ses activités dans le même secteur d'activité que CAMEF.

Il ne fait aucun doute que JMP AUTOMOBILES a agi avec une parfaite mauvaise foi.

La connaissance par le Titulaire des droits de propriété intellectuelle du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, ou à tout le moins le fait que le titulaire aurait pu avoir connaissance de ces droits, est reconnue comme un indice de mauvaise foi.

3/ Sur l'exploitation préjudiciable du nom de domaine <autos-discount.fr> :

L'exploitation d'un nom de domaine quasi-identique aux droits du Requérant détourne nécessairement les Internautes, qui cherchaient initialement à se rendre sur le site de CAMEF en saisissant sur un moteur de recherche le nom de la marque « AUTODISCOUNT » détenue et exploitée par CAMEF. Ces derniers vont être redirigés vers un site concurrent (Pièce n°15) dont ils pourraient légitimement croire que ce site est économiquement lié à CAMEF.

Le Titulaire détourne ainsi une partie non négligeable des internautes intéressés par l'activité du Requérant en leur laissant croire qu'il existe un lien entre lui et le Requérant et en entretenant un amalgame avec le site officiel de ce dernier.

Par conséquent, le titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine qu'il a réservé de mauvaise foi, au sens de l'article L.45-2.2° du CPCE.

V/ CONCLUSION

Au vu de tous ces éléments, le Requérant sollicite que le nom de domaine <autos-disocuntr.fr> soit supprimé.».

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic ; cependant il a adressé une pièce le 14 octobre 2017 : un courriel de la compagnie d'assurance CFDP adressé au Titulaire le 25 février 2016 et ayant pour objet « F JMP AUTOMOBILES / AUTO DISCOUNT 2 ».

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 Requéant

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

- À la marque française « AUTODISCOUNT » numéro 3185967 enregistrée le 24 septembre 2002 par le Requéant et dûment renouvelée pour les classes 12, 35 et 36 ;
- Au nom de domaine <autodiscount.fr> enregistré le 11 mai 2000 par le Requéant.

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 <autos-discount.fr> est quasi identique à la marque française antérieure « AUTODISCOUNT » numéro 3185967 enregistrée le 24 septembre 2002 par le Requéant et dûment renouvelée pour les classes 12, 35 et 36.

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

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 qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société CAMEF est notamment titulaire de la marque française « AUTODISCOUNT » numéro 3185967 enregistrée le 24 septembre 2002, dûment renouvelée pour les classes 12, 35 et 36, et exploitée notamment pour des produits et services de « véhicules » ;
- Le Requéant est également titulaire du nom de domaine antérieur <autodiscount.fr> enregistré le 11 mai 2000 lequel redirige vers une site internet proposant à la vente des véhicules neufs et d'occasions ;
- Le Titulaire, la société J.M.P Automobiles a pour activité la « vente de véhicules neufs et d'occasions » ;
- Le nom de domaine du Titulaire <autos-discount.fr> est la reprise quasi identique de la marque française antérieure « AUTODISCOUNT » et du nom de domaine <autodiscount.fr> du Requéant ;
- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <autos-dicount.fr> propose à la vente des véhicules, activité similaire à celle proposée par le Requéant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que

le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <autos-discount.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire et a décidé que le nom de domaine <autos-discount.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la suppression du nom de domaine <autos-discount.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 Montigny-le-Bretonneux, le 07 novembre 2017

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

