DÉCISION DE L'AFNIC

norautogroup.fr

Demande n° FR-2018-01682

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NORAUTO INTERNATIONAL

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur A.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : norautogroup.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 août 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 19 août 2019

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 septembre 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 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 11 octobre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Emilie TURBAT (membre suppléant) et Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 08 novembre 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <norautogroup.fr> par le Titulaire est « s*usceptible 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 <norautogroup.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 INTERNATIONAL 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, 36, 37 et 42 ;
- 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 sur la marque de l'Union européenne « NORAUTO », numéro 001330455 enregistrée le 01 octobre 1999 et régulièrement renouvelée par la société NORAUTO INTERNATIONAL pour la classe 38 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « NORAUTO », numéro 015690101 enregistrée le 26 juillet 2016 par la société NORAUTO INTERNATIONAL et pour les classes 12, 35, 37, 39, 41 et 42 ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <norautogroup.fr> enregistré le 19 août 2018 par Monsieur A. ;
- Extrait du 18 septembre 2018 de la base Whois du nom de domaine <norauto.fr> enregistré le 18 mars 2008 par la société NORAUTO INTERNATIONAL ;
- Baromètre de notoriété « MOBIVIA GROUPE 2016 – Rapport France » effectué par la société TNS SOFRES ;
- Capture d'écran du 18 septembre 2018 de la page dédiée à « NORAUTO » du site web http://www.mobivia.com ;
- Capture d'écran du 18 septembre 2018 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <norautogroup.fr> ;
- Résultats obtenus le 18 septembre 2018 après une recherche sur les termes « norauto group » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
    - N°FR-2015-00983 concernant le nom de domaine <creditmutuelgroupe.fr> rendue le 25 août 2015 ;
    - N°FR-2017-01305 concernant le nom de domaine <monorauto.fr> rendue le 14 mars 2017 ;
    - N°FR-2018-01588 concernant le nom de domaine <mazars-france.fr> rendue le 25 juin 2018.

Dans sa demande, le Requérant indique que :
[Citation complète de l'argumentation]
«La société NORAUTO INTERNATIONAL (le « Requérant ») (annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <norautogroup.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») 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).

1/ Intérêt à agir

Le Requérant soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <norautogroup.fr> enregistré le 19 août 2018 par M. A. (annexe 2).

Créé en 1970, le Requérant 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 Requérant s'est fortement développé en France. Avec 502 établissements et 8.500 collaborateurs directs, Norauto est le leader européen de la maintenance automobile (annexe 3).

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques constituées du terme distinctif « NORAUTO » (Annexe 4), dont :
- La marque française NORAUTO n°1570467 du 29/06/1989 et dûment renouvelée ;
- La marque française NORAUTO n°92401892 du 16/01/1992 et dûment renouvelée ;
- La marque européenne NORAUTO n°273078 du 13/06/1996 et dûment renouvelée ;
- La marque européenne NORAUTO n°1330455 du 01/10/1999 et dûment renouvelée ;
- La marque française NORAUTO n°3012902 du 03/03/2000 et dûment renouvelée ;
- La marque française NORAUTO n°3013602 du 06/03/2000 et dûment renouvelée ;
- La marque française NORAUTO n°3477667 du 29/01/2007 et dûment renouvelée ;
- La marque française NORAUTO n°4280995 du 17/06/2016 ;
- La marque européenne NORAUTO n°15690101 du 26/07/2016.
Le Requérant est également titulaire de multiples noms de domaine comprenant le terme distinctif « NORAUTO », et notamment du nom de domaine <norauto.fr> enregistré depuis le 18 mars 2008 (Annexe 5).
Le Requérant a constaté que le nom de domaine <norautogroup.fr> a été enregistré le 19 août 2018 (annexe 2). Ce nom de domaine est inactif (annexe 6).

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <norautogroup.fr> est composé de la dénomination « NORAUTO » associée au terme anglais « GROUP » signifiant « GROUPE », et fait par conséquent directement référence aux marques du Requérant. Tous les résultats d'une recherche effectuée sur un moteur de recherches sur les termes « NORAUTO GROUP » font clairement référence au Requérant (Annexe 7).

Des éléments de faits similaires d'ajout d'un terme générique pouvant être attaché à la marque du Requérant ont abouti à une décision de l'AFNIC ordonnant la transmission du nom litigieux au Requérant : Décision AFNIC FR-2015-00983 <creditmutuelgroupe.fr> (Annexe 8).

L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requérant. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux renvoie vers le site officiel du Requérant, puisque ce dernier est une société immatriculée en France, disposant du nom de domaine <norauto.fr> (Annexe 5).

Par ailleurs, les droits du Requérant sur le terme « NORAUTO » ont été confirmés par plusieurs décisions de l'AFNIC dont la décision n° FR-2017-01305 concernant le nom de domaine <monorauto.fr> (Annexe 9).

En conséquence, le Requérant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <norautogroup.fr>.

2/ Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Requérant indique qu'il ne connaît aucun « Monsieur A. », et que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société NORAUTO INTERNATIONAL, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Selon les informations whois (annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux le 19 août 2018, soit de nombreuses années postérieurement à la création de la société NORAUTO INTERNATIONAL (annexe 1) et à l'enregistrement des marques « NORAUTO » (annexe 4).

En outre, à la connaissance du Requérant, le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine (Annexe 6).
En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

3/ Mauvaise foi du Titulaire

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « NORAUTO » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine (annexe 4), et est dotée d'une notoriété importante sur le territoire français. En effet, Un sondage TNS de 2016 a confirmé la présence du Requérant en France (Annexe 10) :

- 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 Requérant
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 ».

De plus, le Requérant est doté de nombreuses marques comprenant le terme « NORAUTO » largement antérieures à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, aussi bien sur le territoire

français qu'à l'étranger (annexe 4). En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « NORAUTO » du Requérant au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le nom de domaine litigieux reprend dans son intégralité la marque « NORAUTO » du Requérant. Les termes « NORAUTO GROUP » n'ont de sens qu'en relation avec le Requérant (annexe 7). Le Requérant soutient en conséquence que le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques, noms de domaine et site internet antérieur associé.

Enfin, le nom de domaine litigieux <norautogroup.fr> est inactif (annexe 6).

Le Titulaire n'a ainsi démontré ni ne s'est préparé à utiliser le nom de domaine dans le cadre d'une offre de bonne foi de biens ou de services.

Des éléments de faits similaires d'ajout d'un terme générique et d'absence d'usage d'un nom de domaine reprenant la marque du Requérant ont abouti à une décision de l'AFNIC ordonnant la transmission du nom litigieux au requérant. Merci de consulter la décision AFNIC n° FR2018-01588 <mazars-france.fr> (Annexe 11).

Ainsi, le Requérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <norautogroup.fr> à son profit.Annexe 1 : Extrait Kbis relatif au 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 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

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 <norautogroup.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société NORAUTO INTERNATIONAL immatriculée le 01 octobre 2002 sous le numéro 443 554 217 au R.C.S. de Lille Métropole ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
  - La marque française « NORAUTO » numéro 1570467 enregistrée le 29 juin 1989 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 4, 6 à 9, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 28, 34 à 37 et 39 à 45 ;
  - La marque française semi-figurative « NORAUTO » numéro 92401892 enregistrée le 16 janvier 1992 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 4, 6 à 9, 11, 12, 16, 21, 24, 25, 27, 36, 37, 41 et 42 ;
  - La marque française semi-figurative « NORAUTO » numéro 3013602 enregistrée le 06 mars 2000 et dûment renouvelée pour la classe 39 ;

- La marque française « NORAUTO » numéro 3012902 enregistrée le 03 mars 2000 et dûment renouvelée pour la classe 39 ;
- La marque française « NORAUTO » numéro 3477667 enregistrée le 29 janvier 2007 pour la classe 11 ;
- La marque française « NORAUTO » numéro 4280995 enregistrée le 17 juin 2016 pour les classes 1, 3, 4, 7, 9, 12, 35, 36, 37 et 42 ;
- La marque de l'Union européenne « NORAUTO », numéro 000273078 enregistrée le 13 juin 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 12 et 37 ;
- La marque de l'Union européenne « NORAUTO », numéro 001330455 enregistrée le 01 octobre 1999 et régulièrement renouvelée pour la classe 38 ;
- La marque de l'Union européenne « NORAUTO », numéro 015690101 enregistrée le 26 juillet 2016 pour les classes 12, 35, 37, 39, 41 et 42.

- Au nom de domaine <norauto.fr> enregistré le 18 mars 2008 par le Requérant.

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 <norautogroup.fr>, constitué d'une part de la marque « NORAUTO » reprise à l'identique et d'autre part, du terme générique anglais « group » terme couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises, est similaire à la marque française « NORAUTO » numéro 1570467 enregistrée le 29 juin 1989 par le Requérant et régulièrement renouvelée 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 était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.
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 constate que le Requérant déclare que le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <norautogroup.fr> ;
- N'est pas en relation d'affaires avec lui.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques françaises et de l'Union européenne antérieures « NORAUTO » exploitées pour des produits et services de maintenance et équipements automobiles ;

- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <norauto.fr> enregistré le 18 mars 2008 ;

- L'étude TNS SOFRES fournie par le Requérant, qui couvre la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal, permet de démontrer que ce dernier est connu du grand public ;

- Le Titulaire, bien que résidant sur le territoire de Grande Bretagne, a choisi l'extension nationale « .fr » pour enregistrer le nom de domaine <norautogroup.fr>, habituellement utilisée pour cibler le public français;

- Le nom de domaine <norautogroup.fr> reprend à l'identique la marque « NORAUTO » suivi du terme générique anglais « group » terme couramment utilisé pour identifier juridiquement la structure globale d'une entreprise ou pour faire référence à un groupement d'entreprises.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que le Titulaire en reproduisant la marque à l'identique et en choisissant l'extension nationale <.fr> ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <norautogroup.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une 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 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <norautogroup.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 <norautogroup.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 20 novembre 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE NOMMAGE INTERNET EN COOPERATION
AFNIC